

РЕШЕНИЕ

№ 5640

гр. София, 07.10.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 72 състав,
в публично заседание на 29.06.2022 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Ева Пелова

при участието на секретаря Зорница Димитрова, като разгледа дело номер **7609** по описа за **2021** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс / АПК /, вр. чл. 84, ал. 1 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/.

Образувано е жалба на V. AG, чрез пълномощника адв. М., срещу Решение № РС-172/1/26.05.2021г., издадено от председателя на Патентно ведомство на Република България, с което на основание чл. 76, ал. 7, т. 1 от ЗМГО е оставено без уважение искане с вх. № 70144826/20.05.2020 г. за заличаване на регистрацията на марка рег. № 107800 - V. A. S., комбинирана.

В жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност на акта, допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, противоречие с материално правните разпоредби и несъответствие с целта на закона – чл. 146, т. 2 - т. 5 от АПК. Сочи се, че е неправилен извода на ответника, относно липсата на сходство, поради което не би могло да настъпи вероятност от объркване у потребителите, доколкото марката V. AG е правно защитена за услуги от клас 37, които са идентични на тези, за които по-късната марка е регистрирана. Твърди се, че по-ранната марка „VW“ AG е визуално и фонетично сходна на по-късната марка V. A. services. Сочи се, че съществува вероятност от непряко объркване на знаците, включваща възможността по-късната марка да се свърже с по – ранната, и потребителите биха могли да останат с погрешно впечатление, че под марката V. A. services се предлагат услуги за ремонт и поддръжка на автомобили, произведени в рамките на групата V. AG. Прави се искане за отмяна на атакуваното решение, претендират се разноски,

съгласно представен списък.

Ответникът – Председателят на Патентно ведомство чрез процесуалния си представител оспорва жалбата, моли съда да я отхвърли. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованата страна - [фирма] – [населено място] редовно призовани, не се представляват и не взимат становище по жалбата.

Софийска градска прокуратура – редовно призовани, не изпращат представител.

Съдът, след като обсъди релевираните с жалбата и представените писмени становища от ответника и заинтересованата страна основания, доводите на страните в съдебно заседание, прецени събраните по делото доказателства и служебно, на основание чл. 168, ал. 1, вр. чл. 146 от АПК, провери изцяло законосъобразността на обжалвания акт, намира за установено следното от фактическа страна:

На 20.05.2020 г. V. AG, Германия, чрез представител по индустриална собственост депозирали в ПВ искане с вх. № 70144826 за заличаване регистрация на марка с рег. № 107800 V. A. S., комбинирана, заявена на 12.08.2019 г., регистрирана на 10.02.2020 г. и със срок на закрила до 12.08.2029 г., регистрирана за услуги от клас 37 на МКСУ, както следва: възстановяване на машини, мотори и двигатели, които са износени или частично разрушени; възстановяване на двигатели; основен ремонт на двигатели; поддръжка и ремонт на автоматични трансмисии; поддръжка и ремонт на двигатели; поддръжка на двигатели с вътрешно горене; ремонт на турбини; сервиз, ремонт, поддръжка на двигатели с вътрешно горене; ремонт на турбини; сервиз, ремонт, поддръжка и презареждане с гориво на превозни средства; смяна на спирачки; услуги на механици; възстановяване и основен ремонт на двигатели и мотори; възстановяване на двигатели, напълно или частично износени.

С искането за заличаване била противопоставена по-ранна марка на ЕС с №017181124 – „VW“ AG, словна, заявена на 01.09.2017 г., регистрирана на 20.09.2018 г., за стоки и услуги от класове 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2021, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 на МКСУ. Услугите, на които се основавало искането били от клас 37 на МКСУ: „строителство, изграждане и събаряне; отдаване под наем на инструменти, съоръжения и оборудване за строителство и събаряне; добивни работи, както и дейности свързани с добива на газ и нефт; унищожаване на вредители, дезинфекция и контрол на вредители; трансформиране, ремонт, демонтаж, поддръжка и обслужване на превозни средства; услуги за ремонт при повреди на превозни средства; провеждане на преустройство на каросерии, ходови механизми и двигатели на моторни превозни средства /тунинг/ специално за клиенти, включено в клас 37; финансови услуги на превозни средства излъскване на автомобили; антикорозионна обработка на автомобили; поддръжка на автомобили; почистване на автомобили; възстановяване на външни автомобилни гуми; поддръжка, почистване и ремонт на парни котли и горелки; информационни услуги в областта на ремонтната дейност; информация в областта на строителството; монтаж на врати и прозорци; каменоломни услуги; инсталиране, поддръжка и ремонт на машини; поддръжка и ремонт на самолети; корабостроене; ремонт на фотографски апарати; поправка на часовници; поправка на секретни брави; обработка срещу корозия; поддръжане на мебели; поддръжка, почистване и поправка на кожи; обеззаразяване; монтаж и ремонт на алармени инсталации; консултации и информация относно горепосочените ми услуги, доколкото за включени в този клас.“

Председателя на ПВ изложил мотиви, че съгласно чл. 36, ал. 3, т. 1 от ЗМГО

регистрацията на марка се заличава, когато е извършена в противоречие с чл. 12, която законова разпоредба забранява регистрацията на марка, идентична или сходна на по-ранна марка, ако стоките или услугите на марките са идентични или сходни, когато има вероятност за объркване на потребителите, включваща възможност за свързване с по-ранната марка, т.е. опасност потребителите да повярват, че стоките или услугите са с общ търговски произход, като следва да са налице следните кумулативно изискуеми предпоставки: по-ранно право върху марка; идентичност или сходство между стоките или услугите на атакуваната и по-ранната марка; идентичност или сходство между марките в конфликт; вероятност за объркване на потребителите.

Ответника приел, че с искането V. AG, Германия противопоставя марка на ЕС №[ЕИК], като сравнението на датата на заявяване на противопоставената марка – 01.09.2017г. и датата на подаване на процесната заявка за регистрация – 12.08.2019г. показвали, че в полза на искателя е възникнало по-ранно право върху марка по смисъла на чл.12, ал.2, т.7 от ЗМГО.

Относно атакуваните услуги „възстановяване на машини, мотори и двигатели, които са износени или частично разрушени; възстановяване на двигатели; основен ремонт на двигатели; поддръжка и ремонт на автоматични трансмисии; поддръжка и ремонт на двигатели; поддръжка на двигатели с вътрешно горене; ремонт на турбини; смяна на спирачки възстановяване и основен ремонт на двигатели и мотори; възстановяване на двигатели, напълно или частично износени“, ответника приел, че по своето естество представляват дейности по ремонт и поддръжка на конкретни части на превозни средства, поради което се включват в обобщените категории услуги, за които се ползва със закрила по-ранната марка - „трансформиране, ремонт, демонтаж, поддръжка и обслужване на превозни средства; услуги за ремонт при повреди на превозни средства; поддръжка на автомобили; инсталиране, поддръжка и ремонт на машини“ и съответно между тях е налице идентичност. Ответника установил идентичност и по отношение на услугите „сервиз, ремонт, поддръжка и презареждане с гориво на превозни средства“ и услугите на по-ранната марка - „трансформиране, ремонт, демонтаж, поддръжка и обслужване на превозни средства“, предвид принципа за включване в по-широките понятия или поради посочването им с идентични и синонимни термини. В обобщената категория услуги „услуги на механици“ на заявената марка били включени услугите на по-ранната марка „трансформиране, ремонт, демонтаж, поддръжка и обслужване на превозни средства; услуги за ремонт при повреди на превозни средства; поддръжка на автомобили; инсталиране, поддръжка и ремонт на машини“, за които ответника приел, че е налице идентичност. В заключение ответника е достигнал до извода, че услугите от клас 37 на сравняваните марки са идентични.

Процесната марка е комбинация от словните елементи „V. A. S.“, представени с масивни букви в черен цвят, разположени на един ред и означението ®, поставено като горен индекс в края на последния словен елемент. Словните елементи са представени с шрифт близък до стандартния, като словният елемент „V.“ е изписан с главни букви, а при словните елементи „A.“ и „S.“ - първите им букви са главни, а останалите са малки. Според начина на графично представяне на процесната марка и визуалното въздействие на съставляващите я части, съчетанието между словните елементи „V. A. S.“ е доминиращо, тъй като заема централно място в композицията на знака и е изписано с масивни букви. Словосъчетанието „A. S.“ в състава на

атакуваната марка имало описателен характер спрямо услугите, за които същата е регистрирана, тъй като указвал тяхното естество и предназначение, а именно услуги за автомобилен сервиз, автомобилно обслужване. Знакът ® в края на оспорения знак също не бил отличителен, защото обичайно е използван в търговската дейност елемент, който може да се използва от всички лица, притежаващи регистрирани марки. По отношение на отличителността на марката, ответника приел, че същата се носи от словния елемент „V.“, тъй като той не кореспондира с каквито и да било характеристики на услугите от клас 37 на МКСУ.

По-ранната марка е словна и се състои от словните елементи „VW AG“, изписани с главни букви на латиница. При по-ранната марка нямало доминиращ елемент, тъй като тя е словна и се състояла изключително от буквосъчетанието „VW AG“, което носи отличителността ѝ.

Анализът на визуалното сходство показал, че сравняваните марки съдържат словните елементи V. и VW AG, които съвпадали по идентичните три букви V, A и G, разположени на едно и също място в състава им. Ответника приел, че съществува разлика при визуалното възприятие на знаците, тъй като по-ранната марка съдържа и буквата „W“, както и интервал поставен между буквите „W“ и „A“, който визуално разделял знака на два отделни компонента - „V W“ и „AG“, като е прието, че атакуваният знак съдържа словосъчетанието „A. S.“ и знакът ®, които въпреки, че са описателни по отношение на стоките от клас 37, значително намалявал визуалното сходство между знаците, разгледани в цялост.

От гледна точка на фонетиката, в оспореното решение е прието, че при цялостно изговаряне, марките биха се интерпретирали от българските потребители като „ваг-а-у-то-сер-виз“, съответно „ви- дабълю-ей-джи“, като е малко вероятно атакуваната марка да бъде произнесена като „ви-ей-джи-а-у-то-сер-виз“, доколкото българските потребители имали склонност да произнасят чуждестранната дума в съответствие с фонетичните правила на българския език, като дори процесната марка да бъде произнесена по този начин, не се променяло различното звучене на марките.

Ответника посочил, че отличителните елементи на марките „V.“ и „VW AG“, не представляват думи с речниково значение и ги определил като фантазийни, като е възможно част от релевантните потребители да възприемат отличителните елементи като абревиатури. По-ранната марка „VW AG“ посредством интервал визуално била разделена на два компонента и буквосъчетанието „VW“ могло да се свърже с немските автомобили Ф., доколкото логото им изключително се състои от тези букви, а буквосъчетанието „AG“ се асоциирало с вида на търговското предприятие. В процесната марка нямало елементи, указващи от къде произлиза абревиатурата „V.“, и не съществувало единно значение на това съкращение, което да е станало широко известно на релевантните потребители и непосредствено да се припознава при споменаването му. Допълнителното словосъчетание „A. S.“, от състава на процесната марка, в превод от английски език означава Автосервиз, и не образувало смислово свързан израз с абревиатурата V., който да е с ново и различно значение. Предвид това председателя на ПВ приел, че не може да се направи смислово сравнение на конфликтните марки в цялост. По отношение на твърдяната от искателя връзка, които потребителите биха направили със словния елемент „V.“, че ще бъде възприет като абревиатура на автомобилната група V. AG, е посочено, че от представената извадка от уеб-сайта D. A. S. се установява, че абревиатурата „V.“ се използва във връзка с посочената автомобилна група, което според ответника не е достатъчно, за

да се достигне до извода, че това съкращение е станало широко известно на релевантните потребители на услугите от клас 37. Въз основа на тези аргументи, председателя на ПВ е заключил, че между противопоставените марки съществува визуално и фонетично сходство в ниска степен.

Конфликтните услуги от клас 37 на МКСУ били насочени към широк кръг потребители, както професионалисти, така и масови потребители. С оглед конкретните видове услуги, степента на внимание на потребителите следвало да се определи на варираща от средна до по-висока. Искателят не претендирал повишена отличителност на по-ранната марка. Елементът „VW AG“, от който изцяло се състоял по-ранната марка, не създавал пряка или асоциативна връзка с услугите, за които марката е регистрирана, поради което е прието, че тя притежава присъща отличителност в нормална степен.

Според ответника между знаците на разглежданите марки е налице единствено визуално и фонетично сходство в ниска степен, породено от включените в състава им общи букви „V“, „A“ и „G“, което не е достатъчно само по себе си да обоснове извод за наличие на вероятност за объркване на потребителите по смисъла на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, доколкото отличителните елементи в състава на знаците са думи с малка дължина и наличието на буквата „W“ в началото на по-ранната марка водело до различно цялостно впечатление от марките. Отделно от това хората обръщали повече внимание на първата част от дадена марка и най-вече когато я възприемат визуално. Освен това атакувания знак съдържал и словните елементи A. S. и означението ®, които нямали аналог в по-ранната марка. Съществуващите между марките разлики нямало да останал незабелязани от потребителите на услугите от клас 37 на МКСУ, доколкото същите променяли начина на визуално и фонетично възприемане на знаците в цялост. С оглед на това е прието, че въпреки идентичността на услугите, разликата между знаците е достатъчна, за да се избегне вероятността от объркване на потребителите.

Въз основа на извода, че не е налице вероятност от объркване на потребителите, председателя на ПВ приел искането за заличаване регистрацията на марка с рег. № 107800 - V. A. S., комбинирана, за неоснователно на основание чл. 3б, ал.3, т.1, вр.чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО, и в съответствие с чл.76, ал.7, т.1 от ЗМГО го оставил без уважение.

Съгласно заключението на съдебно-марковата експертиза, услугите, за които се отнасят двете сравнявани марки са идентични. Всички са от клас 37 и са пряко свързани с ремонт и монтаж на машини, двигатели и по-специално на автомобили. Обобщените категории услуги включват в състава си по-тясно формулираните такива, които попадат в същия клас и категория, като например - в обобщената категория услуги „услуги на механици“ на процесната марка, са включени услугите на по-ранната марка „трансформиране, ремонт, демонтаж, поддръжка и обслужване на превозни средства; услуги за ремонт при повреди на превозни средства; поддръжка на автомобили; инсталиране, поддръжка и ремонт на машини“. Общата оценка на сходството на марките се базира на факта, че потребителите нямат навика да анализират марката в детайли, защото обичайно се фокусират върху отличителните и доминиращи елементи по-лесно, отколкото върху останалите елементи на марката. При сравнение на марките в цялост, от значение е степента на сходство между тях, а не дали могат да бъдат разграничени една от друга,

като винаги следва да се отчита влиянието на доминиращите и отличителните елементи в състава им. Словният елемент A. S. има ясно и добре разпознаваемо значение и за българския потребител (независимо от степента му на владеене на чужд език). A. S. се възприема от българския потребител като “авто / автомобилен сервиз”. В контекста на услугите от клас 37 /като поддръжка и ремонт на автоматични трансмисии/ тази част от марката е неотличителна и има указателни функции-дава ясна и недвусмислена информация на потребителя, че става въпрос за услуги, свързани с автомобилно сервизиране. В процесната марка отличителният елемент е абревиатурата „V.“, която е фантазийна и няма пряка връзка с услугите, за които се отнася марката. В по-ранната марка отличителният елемент е абревиатурата „VW AG“, която също е фантазийна и няма пряка връзка с услугите, за които се отнася, поради което най-силно впечатление при оценката за сходство в съзнанието на потребителя ще оставят отличителните елементи на марките - „V.“ и „VW AG“. При анализа на фонетичното сходство, според вещото лице отличителни елементи са V. A. S. и VW AG, които ще се произнесат като В. /ауто сервиз/ и В. / или В АГ, което не променя цялостната фонетика, марките са фонетично силно сходни. По-ранната марка се състои от словната част VW AG. Процесната марка се състои от словната част V. A. S.. Налице е съвпадение в отличителните елементи - VW AG и V., като по-късната марка е възпроизведена изцяло в по-ранната марка. Марките са визуално сходни. Отличителните елементи на двете марки VW AG и V. са фантазийни, като не може да се направи смислов анализ за тях. Елементът, който има смисъл A. S. (авто сервиз) - е указателен за услугите от клас 37, за които се отнасят марките. Вероятността за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранна марка, е създаването на погрешна представа за производителя или търговеца на стоките и/или услугите, т.е. опасност потребителите да вярват, че стоките и/или услугите са на същите или икономически свързани лица. Преценката на вероятността за объркване е обща и се извършва въз основа на всички относими фактори по конкретния случай. По-специално такива могат да бъдат: идентичност или степен на сходство на процесната и по-ранната марка; степен на отличителност на по-ранната марка; степен на сходство на стоките и/или услугите; релевантен кръг потребители; начин на пазарна реализация / търговски пътища, начин на предоставяне на стоките и/или услугите и др./; степен на познатост /разпознаваемост/ на марките на пазара; връзката, която релевантния кръг потребители може да направи между процесната и по-ранната марка. Идентичност или степен на сходство на процесната и

по-ранната марка - марките са сходни; степен на отличителност на по-ранната марка - марките са с нормална отличителност; степен на сходство на стоките и/или услугите - услугите, за които се отнасят марките са идентични; релевантен кръг потребители - потребителският кръг е потребителите в България, които се нуждаят, интересуват, занимават с автомобилно сервизиране - това е масовият потребител, който притежава автомобил; начин на пазарна реализация (търговски пътища, начин на предоставяне на стоките и/или услугите и др.) - автомобилното сервизиране обикновено се предлага или в специализирани сервиси към конкретните дилърства на конкретна автомобилна марка или се предлага буквално чрез реклама “на пътя”, като потребителят вижда обекта (сервиза) и преценява дали да влезе, или не, самите сервиси също се идентифицират с името си - потребителят идентифицира сервиза с неговото име; степен на познатост /разпознаваемост/ на марките на пазара – липсват данни. Предвид посоченото по-горе съществува реална възможност потребителят на автомобилно сервизно обслужване да създаде асоциация между означенията „VW AG“ и „V.“, като ги счете за произхождащи от свързани лица или по някакъв начин да предположи за налична свързаност.

Идентичността на услугите и сходството между двете марки, както и идентичността на пазарните канали / реализация и като се вземе предвид отличителните им елементи, може да се предположи вероятност за объркване на потребителите, че услугите, означени с марките, произхождат от един и същ или от свързани източници.

Релевантният потребител на услугите на двете марки е потребителят на автомобилни сервизни услуги в България. Това е всеки потребител, който притежава или управлява автомобил. Т.е това е среден потребител за страната, който няма специализирани познания в атомобилостроенето, както и специализирани познания в търговско право, както и не се предполага, че владее немски език (в по-голямата си част). Предвид гореизложеното много малък е процентът на потребители, които ще възприемат или “разпознаят” V. AG в абревиатурата „V.” или в абревиатурата VW AG. За българския среден потребител и двете абревиатури са фантазийни - именно поради това те са и силно сходни - доколкото са фонетично идентични - В. / В АГ. В стандартната пазарна ситуация потребителят само, без да е мотивиран или стимулиран от други обстоятелства няма да разпознае V. AG в абревиатурата V.. Но за потребителите, които са специализирани и имат специални познания в сферата на автомобилното сервизиране или са добре запознати с V. AG неговата дейност - абревиатурата V. би се разпознала директно като

съкращение на V. AG, респективно като смислов синоним на абривиатурата VW AG.Обстоятелството, че абривиатурата “V.” представлява съкращение на наименованието на групата от автомобили на опонента V. AG би се отразило при установяване на смисловото сходство между сравняваните марки, ако потребителят е в състояние да ги разпознае като такива. Потребителите, които биха ги разпознали като такива - биха ги приели за синоними, което се вижда и при търсене на абривиатурата V. в google – потребителят ако напише абривиатурата V. ще бъде насочен към V. G.. Идентичността на услугите и сходството между двете марки, както и идентичността на пазарните канали / реализация и като се вземе предвид отличителните им елементи, може да се предположи вероятност за объркване на потребителите, че услугите, означени с марките произхождат от един и същ или от свързани източници. Обстоятелството, че абривиатурата “V.” представлява съкращение на наименованието на групата от автомобили на опонента V. AG би се отразило при установяване на смисловото сходство между сравняваните марки, ако потребителят е в състояние да ги разпознае като такива. Потребителите, които биха ги разпознали като такива, биха ги приели за синоними.

Жалбата е ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА, като подадена в срок, от процесуално легитимирано за това лице, срещу акт с неблагоприятно за молителят съдържание, а разгледани по същество е ОСНОВАТЕЛНА, поради следните съображения:

Оспореният административен акт е издаден от компетентен орган - Патентно ведомство, съобразно правомощията, предвидени в чл.75, ал.4 ЗМГО. Решението е издадено в предвидената от закона форма и съдържа необходимите реквизити – наименование на органа, наименование на акта, адресат на акта, правни и фактически основания за издаването му, разпоредителна част, дата на издаване и подпис, указания относно срока и реда за обжалване.

При издаване на обжалвания административен акт не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, които да са ограничили правото на защита на оспорващия и да са препятствали възможността му адекватно да я организира. Съгласно трайно установената практика на Върховния административен съд, съществено е това нарушение, при наличието на което да повлияе върху съдържанието на акта, т.е. ако това нарушение не е допуснато, би се стигнало до постановяване на акт с различно съдържание.

Производството е започнало по искане на опонента. Препис от искането е връчено на заявителя, който се е възползвал от дадената му възможност

за становище и представяне на доказателства, с което настоящият състав приема, че административният орган е спазил процедурата.

Съгласно легалното определение на чл. 9 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. 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. Правото на марка се придобива чрез регистрация, считано от датата на подаване на заявката. Регистрираната марка дава право на нейния притежател да се противопоставя на нейното нерегламентирано използване, да се противопоставя на регистрацията на марки, които са сходни или идентични с неговата марка. В процесния случай е подадена опозиция от притежател на по-ранна марка срещу регистрацията на марка по този закон – чл. 36, чл. 3, т.1, вр. чл. 12, ал. 1, т.2 от ЗМГО.

Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗМГО не се регистрира марка която е идентична на по-ранна марка, когато стоките или услугите на заявената и на по-ранната марка са идентични. По-късната марка се счита за идентична на по-ранната, когато възпроизвежда без изменение или добавяне всички нейни елементи, или когато разглеждана в нейната цялост включва разлики , които са толкова незначителни, че могат да останат незабелязани от средния потребител.

Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО не се регистрира марка когато поради нейната идентичност или сходство с по-ранна марка и идентичността или сходството на стоките или услугите на двете марки съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка.

Установява се от доказателствата по делото, че идентичността на услугите и сходството между двете марки, както и идентичността на пазарните канали / реализация, имайки предвид отличителните им елементи, може да се предположи вероятност за объркване на потребителите, че услугите, означени с марките произхождат от един и същ или от свързани източници. Обстоятелството, че абревиатурата “V.” представлява съкращение на наименованието на групата от автомобили на опонента V. AG би се отразило при установяване на смисловото сходство между сравняваните марки, ако потребителят е в състояние да ги разпознае като такива. Тези от тях, които биха ги разпознали като такива, биха ги приели за синоними.

Член 52, ал. 1 от 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 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 ЗМГО и дали е налице основание за уважаване на опозицията, е необходимо да се установи дали между заявената марка и по-ранните марки за стоките и услугите от клас 3б, 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.

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 за да е налице фактическия състав на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО следва да са налице следните кумулативни предпоставки: 1. да съществува по-ранно регистрирано право върху марка; 2. идентичност или сходство между по-ранната марка и атакуваната марка; 3. идентичност или сходство на стоките или услугите на сравняваните марки; 4. вероятност за объркване

на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка.

Спорният по делото въпрос, е относно идентичността или сходството на регистрираната с по-ранните марки, съответно - вероятността от объркване на потребителите. Както от анализа на събраните доказателства, така и от изготвеното експертно заключение, се налага изводът, че идентичността на услугите и сходството между двете марки, както и идентичността на пазарните канали / реализация и като се вземе предвид отличителните им елементи, може да се предположи вероятност за объркване на потребителите, че услугите, означени с марките. произхождат от един и същ или от свързани източници. Тези обстоятелства се установиха от заключението по съдебно-марковата експертизата, която е непротиворечива относно този въпрос. Тук е мястото да се посочи, че съдът кредитира изцяло заключението на тази експертиза, като обосновано и компетентно. По делото липсват данни, от които да може да се направи дори и хипотетичен извод, за заинтересованост на вещото лице от изхода на настоящото производство. Вещото лице е предупредено от съда за наказателната отговорност, която носи по смисъла на чл.291 от НК. Регистрирания в списъка на вещите лица експерт е специалист, в областта на науката и техниката – патентно право, въз основа на което упражнява професията вещо лице - експерт, висококвалифициран, известен в системата като обективен и безпристрастен професионалисти. Видно от обстоятелствената част на коментирания експертиза, вещото лице се е запознало с приложените по делото материали, след обсъждане на всички релевантни за делото въпроси, е отговорило професионално и компетентно на поставените въпроси. На последно място обстоятелството, че заключението на експертизата не обслужва тезата на страна по делото, не я прави необоснована и неправилна. Поради тези съображения съдът кредитира изцяло приложената по делото съдебно-маркова експертиза, като обоснована, аргументирана, изготвена от професионалист в съответната област, поради което и не намира основание да не формира вътрешното си убеждение и върху това заключение.

Правото на марка се придобива чрез регистрация, считано от датата на подаване на заявката. Регистрираната марка дава право на нейния притежател да се противопоставя на нейното нерегламентирано използване, да се противопоставя на регистрацията на марки, които са сходни или идентични с неговата марка. При опозиция, подадена от притежателя на по-ранна марка по смисъла на чл. 12, ал. 2 и ал. 3 от ЗМГО, не се регистрира марка, когато поради нейната идентичност или

сходство с по-ранна марка и идентичността или сходството на стоките или услугите на двете марки съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка /чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО/. Следователно, за да настъпи предполагаемият резултат - объркване на потребителите, разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО , предполага кумулативното наличие на две условия, всяко от тях в две възможни степени - идентичност или сходство, и то както между марките, така и между стоките/услугите, за които се отнасят.

По отношение на идентичността или сходството на марките следва да се има предвид, че те се сравняват в тяхната цялост, като се отчита въздействието на съществените елементи. Идентични са тези продукти/стоки, за които се използва една и съща терминология, или думите са синоними. За да се приеме, че стоките и/или услугите са идентични трябва да се установи, че при посочването им в списъците на съответните марки са използвани едни и същи термини или синоними, съответно когато стоките/услугите на заявената марка спадат към обща или по-широка категория от стоки/услуги на противопоставената марка, или обратното, което в случая не е налице.

Съгласно Методическите указания на Патентното ведомство относно приложението на чл. 12 от ЗМГО, общодостъпни на интернет страницата на ведомството, оценката на степента на сходство на марките, не трябва да се базира на отделни техни елементи, а следва да се основава на тяхната цялост, вземайки предвид „отличителните“ и „доминиращи“ елементи в състава им. Под „отличителен“ елемент се разбира този елемент в състава на марките, който в най-голяма степен служи за осъществяване на основната функция на марката – да отличава стоките и/или услугите на едно лице от тези на други лица. „Доминиращ“ елемент е този, който благодарение на графичното си представяне обуславя общото впечатление, което марката оставя у потребителите. В конкретния случай е налице визуално сходство, тъй като има съвпадение в отличителните елементи – VW AG и V., като процесната е възпроизведена изцяло в по-ранната марка.

При оценката за фонетично различие или сходство се взимат под внимание фактори като звучене на марките, определено от дължината на думите, брой на буквите и сричките, брой на съвпадащите звуци, взаимно разположение на еднакви или близки звуци или звукосъчетания, особености на еднакви части на думата, като се отчита началото на думата, типични окончания и типични звукосъчетания в средата на думата. В конкретната хипотеза отличителните елементи са V. A. S. и VW

AG, които ще се произнесат като В. /ауто сервиз/ и В. /или В АГ, което не променя цялостната фонетика/, поради което марките са фонетично силно сходни.

Оценката за смислово различие или сходство се основава на значението на думите, включително и в превод. Марките са смислово идентични или сходни когато имат еднакво или подобно семантично съдържание. Отличителните елементи на двете марки са фантазийни, поради което не може да се направи смислов анализ за тях.

В конкретния случай настоящият съдебен състав намира, че за преценка наличието на последната предпоставка за прилагане на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО – вероятност от объркване на потребителите, следва да се определи и вземе предвид релевантния кръг потребители. Релевантният кръг потребители включва лица, реални или потенциални потребители на процесните услуги и стоки, които са в достатъчна степен информирани, както и наблюдателни при вземане на решение за покупка. Вероятността за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранна марка, е създаването на погрешна представа за производителя или търговеца на стоките и/или услугите, т. е. опасност потребителите да вярват, че стоките и/или услугите са на същите или икономически свързани лица /Решение на СЕС, С-39/97, параграф 29/. Преценката на вероятността за объркване е обща и се извършва въз основа на всички относими фактори по конкретния случай. Съгласно практиката на СЕС при преценката на вероятността за объркване, е приложим и принципът, при който сходството на марките и сходството на стоките и/или услугите са взаимнозависими - в смисъл, че по-ниската степен на сходство на стоките и/или услугите може да се компенсира от по-високата степен на сходство на марките и обратно /Решение на СЕС, С-39/97 „С.“, параграф 17 и следващи/. В случая поради идентичност на предлаганите стоки/услуги и сходството между двете марки, както и идентичността на пазарните канали / реализация и като се вземе предвид отличителните им елементи, може да се предположи вероятност за объркване на потребителите, че услугите, означени с марките. произхождат от един и същ или от свързани източници. Съгласно т. 3. 1 от Методическите указания на Патентното ведомство вероятността за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранна марка, е създаването на погрешна представа за производителя или търговеца на стоките и/или услугите, т. е. опасност потребителите да вярват, че стоките и/или услугите са на същите или икономически свързани лица (в този смисъл и решение на СЕС по дело С 39/97, параграф 29, С.). 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, параграф 24, S.). Преценката за това се прави въз основа на релевантния кръг потребители и предполагаемите очаквания на средния потребител, който е сравнително добре информиран, достатъчно наблюдателен, внимателен и предпазлив. Преценката на вероятността за объркване е обща и се извършва въз основа на всички относими фактори по конкретния случай. Съдът по делото „S.“, Решение СЕС C-251/95 е постановил, че „...цялостната преценка...за сходство...трябва да се основава на цялостното впечатление, което създават марките, имайки предвид по-специално техните отличителни и доминиращи елементи...“. Съгласно марковата практика, съществено е да се държи сметка за сходството, а не за различията, защото то остава в паметта и се възстановява във въображението на потребителите. При сравнението потребителите възприемат марката като цяло и не анализират детайлите. Следователно преценката на сходство между знаците не трябва да се базира само на отделни изолирани елементи, а на възприемането на сравняваните знаци в тяхната цялост. Налице е вероятност и за непряко объркване, а именно релевантният кръг потребители да не е в състояние да направи разлика между марките, предвид техните безспорни различия, но може да повярва, че означените с тях стоки/услуги произхождат от икономически свързани предприятия. За потребителите, които имат специални познания в сферата на автомобилното сервизиране или са добре запознати с V. AG неговата дейност - абривиатурата V. би се разпознала директно като съкращение на V. AG, респективно като смислов синоним на абривиатурата VW AG. Обстоятелството, че абривиатурата “V.” представлява съкращение на наименованието на групата от автомобили на опонента V. AG би се отразило при установяване на смисловото сходство между сравняваните марки, ако потребителят е в състояние да ги разпознае като такива. Потребителите, които биха ги разпознали като такива, биха ги приели за синоними, което се вижда и при търсене на абривиатурата V. в google – потребителят ако напише абривиатурата V. ще бъде насочен към V. G.. Идентичността на услугите и сходството между двете марки, както и идентичността на пазарните канали / реализация и като се вземе предвид отличителните им елементи, може да се предположи вероятност за объркване на потребителите, че услугите, означени с марките произхождат от един и същ или от свързани източници. Обстоятелството, че абривиатурата “V.” представлява съкращение на наименованието на групата от автомобили на опонента V. AG би се отразило при установяване на смисловото сходство между сравняваните марки, ако потребителят е в състояние да

ги разпознае като такива. При наличието на пълно съвпадение между релевантните потребители, дължащо се на идентичността и високата степен на сходство на процесните стоки връзката би била безспорна. Релевантният кръг потребители са гражданите, за които като крайни клиенти са предназначени продуктите и услугите, за които е регистрирана по-ранната марка и е заявена по-късната марка. Законодателят дава защита на по-ранната марка само при съществуването на вероятност от объркване, без да поставя изискване за реализирането на тази вероятност. Изложеното до тук обосновава извод, че с регистрацията на процесната марка се създава вероятност от объркване на потребителите, включително чрез свързване с по-ранната марка.

На основание изложеното, съдът стига до извод, че жалбата е основателна, а оспореното решение неправилно, доколкото липсва обективно и законосъобразно съпоставяне на процесните марки. Неправилна е преценката на ответния орган относно липсата на вероятността от объркване на потребителите на стоки и услуги, за които е налице по-рано регистрирана марка. Въз основа на направения по-горе анализ, съдът приема, че е налице вероятност от объркване, тъй като процесните стоки/услуги имат един и същи предмет с тези, регистрирани с по-ранната марка, предлагат се от едни и същи източници и задоволяват едни и същи потребности на потребителите. Предвид изложеното решението следва да бъде отменено, а преписката върната на ответния орган за постановяване на решение, съобразно дадените по-горе указания. С оглед изхода от спора, на основание чл. 143, ал. 4 от АПК, в полза на жалбоподателя, с оглед своевременно направеното изявление, следва да бъдат присъдени претендираните разноски - държавна такса, и депозит за вещото лице, съгласно представен списък, които следва да бъдат възложени в тежест на ответника, общо в размер на 1550 лева. В случая не се претендират разноски за адвокатско възнаграждение, поради което възражението за тяхната прекомерност, направено с придружителното писмо по изпращане на преписката в съда, не следва да бъде обсъждано. Предвид изложеното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ по жалба на V. AG, чрез пълномощника адв. М., Решение № РС-172/1/26.05.2021г., издадено от председателя на Патентно ведомство на Република България, с което на основание чл. 76, ал. 7, т. 1 от ЗМГО е оставено без уважение искане с вх. № 70144826/20.05.2020 г. за заличаване на регистрацията на марка с per. № 107800 V. A. S.,

комбинирана.

ВРЪЩА преписката на Патентно ведомство на Република България, за ново произнасяне, съгласно мотивите на настоящото решение.

ОСЪЖДА Патентно ведомство на Република България, да заплати на V. AG, сумата от 1550 лева, представляващи разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 - дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.

ПРЕПИСИ да се връчат на страните.

СЪДИЯ: