

РЕШЕНИЕ

№ 7318

гр. София, 01.12.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 37 състав,
в публично заседание на 01.11.2022 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Адриан Янев

при участието на секретаря Кристина Алексиева, като разгледа дело номер **5263** по описа за **2021** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 – чл. 178 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 84, ал. 1 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО).

Образувано е по жалба на „И. И. С. Б. В.“, регистрирано в Н., чрез адв. Д. Б., срещу Решение № 262 от 10.08.2020 г. на председателя на Патентно ведомство на Република България.

В жалбата се развиват подробни съображения за нарушение на материалния закон, тъй като решението противоречи на чл. 12, ал. 1, т. 2 и чл. 12, ал. 3 ЗМГО. Счита, че органът е достигнал до погрешен извод за липсата на сходство на стоките от клас 7 и услугите от клас 37 на атакуваната марка КЕА не са сходни със стоките от клас 3 и 21 на по – ранната марка ИКЕА, както и че услугите от клас на 44 не сходни със стоките от клас 31. Поддържа за грешни изводи на органа, касаещи липсата на вероятност от объркване на потребителите. Правят се оплаквания, че неправилно е прието за липсата на известност на марката ИКЕА за стоките „продукти за градина“ от клас 31, както и че стоките от клас 7 и услугите от класове 37 и 44 нямат допирни точки с бизнеса на жалбоподателя.

Ответната страна - председателят на Патентно ведомство, чрез процесуалния си представител, изразява становище за неоснователност на жалбата. Претендират се разноски.

Заинтересованата страна – „Ирбис България“ АД, чрез процесуалния си представител, изразява становище за неоснователност на жалбата.

Административен съд София - град, след като обсъди релевираните с жалбата основания, прецени становищата на страните и събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

От приложената преписка се установява, че „Ирбис България“ АД е подало заявка вх. № 2016142581N от 09.08.2016 г. за регистрация на словна марка „КЕА“ за стоки/услуги от класове 3, 7, 37 и 44 на МКСУ, а именно:

- за стоки от клас 3 на МКСУ: почистващи субстанции за домакински цели; почистващи препарати за стъкло; почистващи препарати за килими; почистващи средства за мебели; почистващи препарати за под; почистващи препарати за автомобили; препарати за почистване на петна; средства за почистване на тапицери; перилни препарати за ежедневна употреба; домакински средства за почистване; разтвори за почистване; почистващи препарати за тъкани; почистващи спрейове за домакинството.

- за стоки от клас 7 на МКСУ: машини за почистване на петна; промишлени машини за почистване на подове; машини и апарати за почистване [електрически]; превозни средства за почистване на улици [машини]; машини за почистване на повърхности чрез използване на вода под високо налягане; градинарски машини; градинарски прибори [инструменти]; селскостопански машини

- за услуги от клас 37 на МКСУ: почистване (услуги); химическо почистване; почистване на обекти; хигиенно почистване [на сгради]; почистване и полиране на превозни средства; почистване на домакински принадлежности; отстраняване на отпадъци [почистване]; транспортиране на отпадъци [услуги за почистване]; услуги за почистване на улици; предоставяне на информация, съвети и консултации във връзка с почистване; пране; гладене.

- за услуги от клас 44 на МКСУ: озеленяване; дизайн на декоративно озеленяване за трети лица; услуги за ландшафтна архитектура; градинарство; услуги в областта на селското стопанство, градинарството и лесовъдството.

Посочената заявка на „Ирбис България“ АД е публикувана в Официалния бюлетин на Патентно ведомство, бр. 02 от 28.02. 2017 г.

Производство пред Патентното ведомство е започнало с подадена опозиция вх. № 70071370 от 29.05.2017 г. на „И. И. С. Б. В.“, регистрирано в Н., срещу регистрацията на словна марка „КЕА“, рег. № 2016142581N от 09.08.2016 г., касаеща стоките услугите на всички заявени класове 3, 7, 37 и 44 на МКСУ.

Опозицията се основава на следните по – ранни национални марки: комбинирана марка „ИКЕА“, рег. № 16414/1989 г. за стоки от клас 21 на МКСУ и словна марка „ИКЕА“, рег. № 13434/1982 г. за стоки от класове 11 на МКСУ. Също се основава и на комбинирана марка на ЕС „ИКЕА“, рег. №[ЕИК]/1998 г. (за стоки и услуги от класове 21 и 31 на МКСУ), словна марка на ЕС „ИКЕА“, рег. №[ЕИК]/1998 г. (за стоки и услуги от класове 21 и 31 на МКСУ), словна марка на ЕС „ИКЕА F.“, рег. №[ЕИК]/2008 г. (за стоки и услуги от класове 3, 21 и 31 на МКСУ) и словна марка на ЕС „ИКЕА 365+“ (за стоки и услуги от класове 21 МКСУ).

В опозицията се поддържа за наличието на визуално, фонетично и смислово сходство между заявената марка и противопоставените марки. Счита, че заявените стоки и услуги от класове 3, 7, 37 и 44 на МКСУ са сходни със стоките и услугите от класовете на противопоставените марки, което води до объркване на потребителите относно произхода им. Въвеждат се основание за отличителност на по – ранните марки, което води до вероятност за неоснователно облагодетелстване от нейната

отличителност.

Към опозицията са представени статии от интернет страници, от които става ясно, че магазините от веригата „ИКЕА“ са над 390, разположени в повече от 45 страни, предимно в ЕС, като през 2011 г. в България е отворен първият магазин на тази верига. Фирмата разполага с асортимент от 10 000 изделия, като основна част на оборота принадлежи на стоки – аксесоари (60 %), а останалите 40 % на мебели. Установява се, че марката се рекламира предимно чрез каталози, съдържащи предлаганите в магазините продукти. Същата е сред водещите марки в световен мащаб. Налична е статия от периодично издадени, според което „ИКЕА“ е най – известният мебелен бранд в света.

От приложените документи се установява за наличието на онлайн магазин в България от 2015 г., който за около една година е реализирал 9 хиляди поръчки. През същата година е отворен център за поръчки в [населено място], който за около една година е посетен от около 67 хиляди души. Общо за двата търговски обекта в България (С. и В.) и онлайн магазина са регистрирани 2,5 милиона посетители и 950 хиляди клиенти. За периода от 2015 – 2016 г. са реализирани проходи около 92 милиона лева на територията на България, което е ръст от 18 % спрямо предходната година. Става ясно, че марката си партнира с голям брой български производители, които произвеждат стоки по поръчки на „ИКЕА“, за което са направени разходи годишно около 300 милиона лева.

Приложени са извадки от интернет страницата на „ИКЕА“, съдържаща информация за предлагани продукти в магазините. От същите се налага извод, че в магазините „ИКЕА“ се предлагат различни продукти (мебели, стоки за бита и дома, включително такива, свързани с почистването, както и растения и стоки за градинарството и обзавеждане на градина). Представени са писмени доказателства за опаковката на стоките за мебели, на която е поставен знакът „ИКЕА“.

Постъпил е отговор по опозицията рег. № 70077152/30.08.2017 г., с който „Ирбис България“ АД изразява становище за неоснователност на опозицията. Счита, че липсва визуално, фонетично и смислово сходство между марките, както и липса на сходство на стоките и услугите. На основание чл. 38г, ал. 6 ЗМГО (отм.) е направено искане опонентът да представи доказателства за реално използване на по – ранните марки „ИКЕА“ за услугите от класове 37 и 44 на МКСУ, през петте години, предхождащи публикуването на заявката на марката „ИКЕА“, вх. № 2016142581N от 09.08.2016 г. Въведени са твърдения, че марката „ИКЕА“ не са били използвани реално в България.

С уведомление от 04.10.2020 г. са дадени указания на „И. И. С. Б. В.“, регистрирано в Н., да представи в 2 – месечен срок доказателства за реално използване на по – ранните марки, на които е основана опозицията, за услугите от класове 37 и 44 на МКСУ. Съобщението е получено на 05.10.2017 г.

Последвало е подаване на становище вх. № 70081807/06.11.2017 г. на И. И. С. Б. В.“, регистрирано в Н., по подадения отговор на опозиция, с който се отново се поддържа наличието на сходство и идентичност на знаците, водещо до объркване на потребителя. Допълнително изразява становище за недопустимост на искането за представяне на доказателства за реално използване на по – ранните марки „ИКЕА“ за услугите от класове 37 и 44 на МКСУ.

На свой ред „Ирбис България“ АД е подал отговор на становище, с което оспорват твърденията за сходство на знаците и стоките/услугите от процесните класове.

С решение от 17.12.2018 г. на състава по опозиция, който е намерил за частично основателна подадена опозиция. На основание чл. 38г, ал. 10 ЗМГО (отм.) съставът по опозиция е отказал частично регистрацията на словна марка „КЕА“, рег. № 2016142581N от 09.08.2016 г. по отношение на следните стоки и услуги:

-За клас 03 от МКСУ: почистващи субстанции за домакински цели; почистващи препарати за стъкло; почистващи препарати за килими; почистващи средства за мебели; почистващи препарати за под; почистващи препарати за автомобили; препарати за почистване на петна; средства за почистване на тапицерии; перилни препарати за ежедневна употреба; домакински средства за почистване; разтвори за почистване; почистващи препарати за тъкани; почистващи спрейове за домакинството.

-За клас 44 от МКСУ: озеленяване; градинарство; услуги в областта на градинарството.

Съставът по опозиция на основание чл. 38г, ал. 9 ЗМГО (отм.) е отхвърлил опозицията по отношение на всички стоки и услуги от клас 7 и клас 37, а по отношение на клас 44 следните услуги: за ландшафтна архитектура; услуги в областта на селското стопанство и лесовъдството.

Съставът по опозиция е приел за недоказано, че по - ранните марки „ИКЕА“ са придобили известност на територията на България във връзка със стоките „мебели, принадлежности и аксесоари за дома; продукти за градината“. Този извод е направен на база липсата на представени ясни и категорични доказателства, които да установяват, че марката е използвана за подобен вид стоки, което да покаже степента на нейната известност и отличителност. Обърнато е внимание, че преценката на органа е сведена само до представените доказателства и не могат да се вземат предвид факти, станали известни от личното познаване на пазара или да се извършва служебно проучване.

Съставът по опозиция е приел за липсата на сходство между заявените стоки от клас 7 и посочените от опонента – стоки от класове 3, 21 и 11 на по – ранните марки, тъй като имали различно естество, предназначение, задоволяват различни потребности и се предлагат на различни места в търговската мрежа. Приел е, че услугите от клас 37 са съвкупност от дейности и процеси, свързани с организирането, осъществяването, техническото и материалното обезпечаване на дейността по почистване. В тази връзка е прието, че услугите от клас 37 не са сходни със стоките от класове 3 и 21, за което допълнително се поддържа, че имат различни канали на дистрибуция, не се предлагат на едно място и не са конкуриращи. Прието е още, че липсва сходство (коментира се от съда само в отхвърлената част на опозицията) на услугите от клас 44 със стоките от клас 31, тъй като естеството на стоките е напълно различно от сферата на дейност на услугите, доколкото се касае за различни канали на дистрибуция, не се предлагат на едно място и не са конкуриращи.

Съставът по опозиция е намерил наличието на визуално и фонетично сходство. Приел е, че смислово знаците „ИКЕА“ и „КЕА“ се различават, тъй като първият няма смислово значение, а вторият е означава птица от семейство папагали, обитаващ земите на Нова Зеландия, което е известно на малък кръг хора (орнитолози) и е трудно разпознаваем на средния български потребител.

Съставът по опозиция е приел, че липсва вероятност за объркване на потребителите (крайния масов потребител), въпреки наличието на сходство в знаците, тъй като е отдал по – голямо значение на липсата на сходство на стоките и услугите от

сравняваните класове.

Пред административния орган е подадена жалба вх. № 70116395/09.04.2019 г. от „И. И. С. Б. В.“, регистрирано в Н., срещу решението на състава по опозиция. Счита за неправилни изводите, с които е отхвърлена опозицията.

Представят се рекламни каталози от 2014 – 2015 г., носещи заглавието „ИКЕА“, с които се предлагат и рекламират мебели, стоки за бита (чини, чаши, вази, кани, спално бельо, кърпи, лампи, килими, кутии за съхранение, различни органайзери, саксии, кашпи, украса и др.). На всеки продукт от каталога е поставена асортиментна марка.

Приложени са писмени доказателства, от които става ясно, че върху предлаганите продукти (в случая бюро: л. 304 – л. 306 по делото) в магазините е поставен етикет (залепен на невидимо място върху стоката). На него е изобразена марката „ИКЕА“ и допълнително е посочена асортиментната марка (в случая Linnmon).

Към жалбата са приложени препис и касови бележки (л. 307 – л. 409 по делото) за извършени продажби в търговския магазин „ИКЕА“, намиращ се в [населено място]. Същите датират от 2011 г. и за периода от 2016 г. до 2018 г.

„Ирбис България“ АД се е възползвало от правото да подаде отговор на жалбата срещу решението на състава по опозиция, с който оспорва доводите за наличието на сходство на знаците, стоките и услугите и известността на марката.

Изготвено е становище от състав по спорове, с което се предлага на административния орган да вземе решение за отхвърляне на жалбата.

Последвало е постановяване на оспорваното Решение № 262 от 10.08.2020 г. на председателя на Патентно ведомство на Република България, с което на основание чл. 75, ал. 10, т. 3 ЗМГО е оставена без уважение жалбата срещу решение от 17.12.2018 г. на състав по опозиция за отхвърляне на опозицията срещу регистрацията на словна марка „КЕА“, рег. № 2016142581N от 09.08.2016 г. по отношение на всички стоки и услуги от заявените класове 7 и 37 на МКСУ, а за клас 44 на МКСУ следните услуги: дизайн на декоративно озеленяване за трети лица; услуги за ландшафтна архитектура; услуги в областта на селското стопанство и лесовъдството.

Органът е приел, че от представените доказателства се налага извод, че марката „ИКЕА“ не е придобила известност на територията на България по отношение на стоките „продукти за градината“ от клас 31 на МКСУ (прието е, че известност на марката е по отношение на стоките „мебели, принадлежности и аксесоари за дома“). Прието е, че услугите от класове 37 и 44 и стоките от клас нямат общи черти със стоките, за които марката е придобила отличителност („мебели, принадлежности и аксесоари за дома“), тъй като принадлежат към отдалечени пазарни сектори, което не може да доведе до объркване на потребителите по отношение на произхода на марката. В тази връзка не е възможно несправедливо облагодетелстване или увреждане от отличителния характер или известността на марката, поради което не е изпълнен фактическият състав на чл. 12, ал. 3 ЗМГО.

Органът е приема за правилни изводите на състава по опозиция за наличието на сходство във фонетично и визуално отношение, а по отношение на смисловото значение не е възможно сравнение, тъй като едната марка е фантазийна дума, а заявената означава име на рядък вид птица, която не е известна сред средния потребител.

Прието е, че стоките от заявления клас 7 на МКСУ се отнасят за почистващи машини, а стоките на по – ранните марки от клас 3 на МКСУ се отнасят за препарати за

почистване, поради което има известна степен на допълване, но това не е достатъчно, тъй като машините могат да се използват без препарати и не са от едно и също естество, обичаен произход или канали на разпространение.

Направен е извод, че стоките на по – ранната марка от клас 21 са обобщени категории пособия за почистване и имат различно естество, функциониране, места на предлагане в сравнение със стоките от заявения клас 7 на МКСУ.

Органът е приема, че заявените услуги от клас 37 на МКСУ са свързани с почистване на различни обекти, което е съвкупност дейности и процеси, свързани с организирането, осъществяването, техническото и материалното обезпечаване на дейността по почистване. Производството на стоките от клас 3 и 21 се различавало от сферата на услугите и обслужват различни нужди. Различавал се начинът на използване. В тази връзка е направен извод, че сравняваните класове не са конкурентни и не са сходни.

Прието е, че заявените услуги на клас 44 от МКСУ са специфични, тъй като се извършват от различни специалисти. Естеството на стоките на по – ранните марки от клас 31 на МКСУ било напълно различно от сферата на дейност на заявените услуги от клас 44, тъй като се задоволяват различни потребности, имат различни канали на дистрибуция и не са конкуриращи.

Въз основа на липсата на сходство между сравняваните стоки и услуги е направен извод за липсата на вероятност за объркване на потребителя.

В хода на съдебното производство са приети писмените доказателства, приложени към жалбата. От същите се налага извод, че съществува почистващи машини (Karcher), които работят с поставени в тях почистващи препарати (в течно състояние или на таблетки, но разтворими във вода). Става ясно за наличието на онлайн магазин, който предлага едновременно тези машини, аксесоари към тях и препарати за почистване.

Представени са доказателства за наличието на онлайн магазин за продажба на градинска техника и оборудване, сред които продукти като водоструйки, парочистачки, листосъбирачи и снегорини.

Представени са и доказателства (л. 36 – л. 41 по делото), че съществуват производители на цветя и растения, които предлагат допълнително услуги по декоративно озеленяване и ландшафтен дизайн.

Приложени са доказателства (л. 59), от които се налага извод, че „ИКЕА“ предлага начини за използване на продуктите си като градина. В тази връзка се дават съвети как да се създаде модерен цветарник, модерна градина от контейнери, да се приспособят определени вещи за отглеждане на цветя и други. Обсъжданите съвети са илюстрирани (л. 50 – л. 58) в интернет сайта на „ИКЕА“.

При така установените факти, Административен съд София - град достига до следните правни изводи:

Жалбата е допустима, тъй като е насочена срещу подлежащ на оспорване на административен акт и подадена от лице, имащо правен интерес, доколкото решението е неблагоприятно за него.

Жалбата е подадена в двумесечния срок по чл. 84, ал. 1 ЗМГО, доколкото актът е съобщен на 14.08.2020 г., а жалбата е подадена чрез административния орган на 14.10.2020 г.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Съгласно изискванията на чл. 168, ал. 1 АПК, при служебния и цялостен съдебен

контрол за законосъобразност, съдът извършва пълна проверка на обжалвания административен акт относно валидността му, спазването на процесуалноправните и материалноправните разпоредби по издаването му и съобразен ли е с целта, която преследва законът, т. е. на всички основания, визирани в чл. 146 АПК. При проверката на административния акт, съдът не е обвързан от основанията, въведени от оспорващия, нито от неговото искане.

Обжалваното решение е издадено компетентният орган по чл. 75, ал. 12, вр. ал. 10, т. 3 ЗМГО, а именно председателят на Патентно ведомство.

Актът е надлежно мотивиран от фактическа и правна страна, като отговаря по форма на общите правила по чл. 59, ал. 2 АПК. Налице са ясни и конкретни мотиви, както и разпоредителна част.

Не са допуснати нарушения на процесуалните правила. При образуването на опозиционното производство не са допуснати нарушения, доколкото опозицията е подадена от лице, което е притежател на по – ранна марка. Не са допуснати нарушения за участие на страните в производството, като същите се възползвали от правото да изразяват становища и да представят доказателства, а органът е обсъдил всички възражения и искания на страните.

Налице е нарушение на материалния закон.

Административното производство е иницирано по подадена опозиция на основание чл. 38б, ал. 1 ЗМГО (отм.), съгласно която притежателят на по – ранна марка може да подаде опозиция срещу регистрацията на марка, когато е в противоречие с чл. 12, ал. 3 и чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО (отм.) . В момента действащият ЗМГО е обнародван в Държавен вестник, бр. 98 от 13.12.2019 г., а съгласно § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗМГО, същият 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. Това означава, че производството пред председателя на Патентното ведомство, образувано по жалбата срещу решението на състава по опозиция, се разглежда по новия Закон за марките и географските означения (Обн. ДВ. бр. 98 от 13 декември 2019 г.).

Органът е направил изводи за лисата на осъществяване на фактическите състави на чл. 12, ал. 3 и чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, поради което съдът следва да извърши проверка на тези изводи. Важно е да се отбележи, че при извършване на съдебния контрол, ако се констатира наличието на единия от двата състава, разглеждането на другия е безпредметно. Това е така, тъй като опозицията би била основателна и не е необходимо да се разглежда другото заявено основание. В случая първо ще се разгледа основанието по чл. 12, ал. 3 ЗМГО и осъществяването на този състав означава основателност на опозицията, а това на свой ред не води до необходимост за разглеждане на основанието по чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО.

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

Текстът съдържа следните четири предпоставки за отказ за регистрация на заявена марка: 1. Наличие на по-ранно право върху марка; 2. идентичност или сходство между

заявената марка и по-ранно регистрираната; 3. известност на по-ранната марка към датата на заявяване на процесната марка; 4. използването без основание на процесната марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило.

По – ранна марка е тази с по-ранна дата на подаване на заявката или с по-ранен приоритет, регистрирана по реда на този закон – арг. чл. 12, ал. 2, т. 1 ЗМГО. В настоящия случай противопоставените от жалбоподателя марки са регистрирани преди подаването на заявката, поради което отговорят на изискването да са по – ранни марки в сравнени с атакуваната марка.

Оценката за сходство на марките налага да се извърши сравняване на същите във вида, в който са регистрирани. 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. Общата преценка се извършва въз основа на визуално, фонетично и смислово сходство, като се имат предвид отличителните и доминиращи компоненти на марката. 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.

По - ранните марки, на които се основава опозицията, са следните: комбинирана марка „ИКЕА“, рег. № 16414/1989 г., словна марка „ИКЕА“, рег. № 13434/1982 г., комбинирана марка на ЕС „ИКЕА“, рег. №[ЕИК]/1998 г., словна марка на ЕС „ИКЕА“, рег. №[ЕИК]/1998 г., словна марка на ЕС „ИКЕА F.“, рег. №[ЕИК]/2008 г. и словна марка на ЕС „ИКЕА 365+“.

Словните марки „ИКЕА“, рег. № 13434/1982 г. и „ИКЕА“, рег. №[ЕИК]/1998г. съдържат словният елемент „ИКЕА“, изписан на латиница с главни стандартни букви. Същите са словни марки, поради което нямат доминиращ елемент, а отличителността се дължи на самото словосъчетание.

Марката „ИКЕА F.“, рег. №[ЕИК]/2008 г. и марката на ЕС „ИКЕА 365+“ също са словни, като и двете съдържат словният елемент „ИКЕА“, изписан на латиница с главни стандартни букви. Първата има допълнителен словен елемент „F.“, а втората – „365+“. Същите нямат доминиращ елемент, а съответните им допълнения („F.“ и „365+“) имат само допълнителен характер, поради не се ползват с отличителност, а само указват наличието на серия от марки, причислени към главната и основна марка „ИКЕА“.

Марките „ИКЕА“, рег. № 16414/1989 г. и „ИКЕА“, рег. №[ЕИК]/1998 г. са комбинирани и представляват черен четириъгълник с бял елипс в среда, заемащ по – голямо пространство, в който се намира словният елемент „ИКЕА“, изписан на латиница с главни стандартни букви. Съдът намира, че доминиращ и отличителен елемент в атакуваната марка има словният елемент „ИКЕА“, тъй като има предимство пред графичния елемент, защото надписът изпъква визуално заради удебеленият размер на буквите, поради което привлича най – силно вниманието на потребителите. Този елемент има по – силно въздействие спрямо фигуративния елемент (четириъгълник с елипс в средата), тъй като при възприемането на марките потребителите не

анализират знаците, а разпознават марките със словните елементи и по този начин ги назовават.

Общото между противпоставените марки е, че съдържат словният елемент „IKEA“, изписан на латиница с главни стандартни букви, имащ отличителен характер.

Атакуваната марка „KEA“ вх. № 2016142581N от 09.08.2016 г. се състои единствено от словния елемент „KEA“, изписан на латиница с главни стандартни букви. Същият няма доминиращ елемент, а отличителността на заявената марка се дължи на самото словосъчетание.

Налице е висока степен на фонетично сходство, тъй като сравняваните марки имат общи последователни идентични три звука: К, Е и А. Разликата се състои в различния начален звук „И“, намиращ се в началото на по – ранните марки. Посочената разлика е несъществена, доколкото наличието на този звук в началото на думата не придава голяма разлика със звученето на заявената марка, което се дължи на обстоятелството, че ударението се поставя на звука „Е“.

Налице е висока степен на визуално сходство между сравняваните марки. Общото между марките се изразява в това, че споделят еднакви три латински букви К, Е и А. Същите са подредени в еднаква последователност и са изписани с главни стандартни букви. Разликата се състои в допълнителната първа буква „I“ от по – ранните марки, което е несъществена разлика, тъй като се изписва единствено с една вертикална черта, а такава е налична в първата буква (К) на атакуваната и същата е непосредствено до първата буква на по – ранните марки. Именно голямата част от съвпадащи букви от кратка дума води до извод за наличието на висока степен на визуално сходство.

Наличието на допълнителните елементи „F.“ и „365+“ в някои от по – ранните марки не придават разлика във фонетично и визуално отношение, тъй като нямат отличителност, а само указват наличието на други марки в семейството на основната.

Не е налице възможност за сравняване на марките в смислово отношение, тъй като по – ранните марки имат фантазийна дума „IKEA“, а атакуваната „KEA“ означава рядка птица в Нова Зеландия, но средният потребител няма как да е наясно с това обстоятелство, поради което би възприел думата като фантазийна. От друга страна двете думи не водят до никакви асоциации.

Изводът за сходство се прави на база цялостното въздействие на марката и на дизайна - графичното /визуално/ сходство, смисловото сходство (в случая смислово не може да се направи), и начините на изобразяване на елементите, сходство в самия образен елемент, сходство в композиционното разположение на елементите. От една страна се сравняват словни марки, а от друга страна се сравняват още комбинирани със словна. И при двете сравнения водещо значение има словният елемент, тъй като има отличителен характер. Наличието на висока степен на сходство във фонетично и визуално отношение, води до извод, че сравняваните знаци на марките са в голяма степен сходни.

При преценката за известност на по – ранната марка следва да се вземат предвид следните обстоятелства, заложи в чл. 12, ал. 10 ЗМГО: 1. степен на известност или признаване на марката в съответната част от обществото, която обхваща действителните или потенциалните потребители на стоката или услугата, лицата, заети в съответната разпространителска мрежа, и деловите кръгове, ангажирани с дадените стоки или услуги; 2. продължителност, степен и географска област на използване на марката; 3. продължителност, степен и географска област на публично

представяне на марката, в това число рекламиране, разгласяване или излагане на панаири и/или изложби на стоките или услугите, за които се използва марката; 4. данни за успешно прилагане на правото върху марката, ако тя е регистрирана; 5. стойност на марката; 6. други обстоятелства.

По делото не се спори наличието на известност на марката „ИКЕА“ на територията на България по отношение на стоките „мебели, принадлежности и аксесоари за дома“, което е отразено в мотивите на административния акт и никоя страна не е възразява срещу този извод на органа.

Спори се дали марката „ИКЕА“ е придобила известност на територията на България по отношение на стоките „продукти за градината“ от клас 31 на МКСУ. По категоричен начин по делото се установи, че в магазините на „ИКЕА“ се предлагат растения, саксии, кашпи, лейки, украса за градина, лопати, обзавеждане за градина и други. Установи се, че под марката „ИКЕА“ се предлагат съвети на потребителите за обособяване на определено места (в жилища, сгради и др.) в градини, което е свързано с популяризиране на своите продуктите в тази област.

Вярно, че според приложените доказателства (извадка от интернет сайта на жалбоподателя) под предлаганите растения и други стоки за градината (саксии, лейки, лопати и т. н.) са поставени наименования, различаващи се от знака „ИКЕА“. Съдът констатира, че това са т. нар. „асортиментни марки“, имащи за цел по – лесното обособяване (също и ориентация на потребителите, а и на самите служители) на продуктите в големия асортимент от стоки, предлагането и квалифицирането им под определена серия на продукта, както и да се представят продуктите по „привлекателен“ начин на клиентите, а не с каталожен номер. По същия начин се предлагат и мебелите, но органът няма забележки за тях в това отношение. Също така се установи, че по всички продукти в магазина са налични етикети, съдържащи означението „ИКЕА“ и допълнително т. нар. „асортиментна марка“, включително и за стоките за градина. Горното налага извод, че се предлагат „продукти за градината“ с означението на марката „ИКЕА“.

Наред с това основният приход на магазина в България (а и в ЕС и на други места в България) е от стоки - аксесоари (60 %), сред които попадат и голяма част от стоките за градина. Констатира се, че за 2015 г. в двата търговски обекта в България (С. и В.) и онлайн магазина са регистрирани 2,5 милиона посетители и 950 хиляди клиенти. За периода от 2015 – 2016 г. са реализирани проходи около 92 милиона лева на територията на България, което е ръст от 18 % спрямо предходната година. Тези показатели означават голяма посещаемост, а това е свързано с голям пазарен дял.

Съвкупната преценка на горепосочените показатели водят до извод за наличието на част от обстоятелствата, заложи в чл. 12, ал. 10 ЗМГО. Стоките за градина, носещи марката „ИКЕА“, продължително време и активно присъстват на пазара, като обхваща голям брой потребители, имащи достъп чрез интернет или на място в магазина. По тези съображения съдът приема, че марката „ИКЕА“ е придобила известност на територията на България по отношение на стоките „продукти за градината“ от клас 31 на МКСУ.

За прилагането на разпоредбата на чл. 12, ал. 3 ЗМГО е достатъчно едно следното: използването без основание на процесната марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило. Защита е по чл. 12, ал. 3 ЗМГО се прилага независимо дали стоките/услугите, за които е подадена заявката, са идентични, сходни или не са

сходни с тези, за които е регистрирана по ранната марка. В тази връзка е важно да се посочи, че е напълно възможна липсата на сходност между сравняваните стоки/услуги, за да се приложи чл. 12, ал. 3 ЗМГО, ако потребителите да направят връзка или асоциация между противопоставените марки, т. е. не е задължително да е налице объркване. Това е така, тъй като целта е да се защити марката от имитации, което може да доведе до неоснователно облагодетелстване или да навреди на репутацията и имиджа на известната марка.

В случая стоките на по – ранната марка обхваща главно следното за клас 3 - препарати за избелване и пране, препарати за почистване, полиране, обезмасляване и шлифоване; за клас 11 - уреди и инсталации за заобикалящата среда и по-конкретно за целите на осветление, готвене, охлаждане и дезинфекциране; за клас 21 - малки, ръчно задействани, домакински и кухненски прибори и съдове, както и козметични и тоалетни принадлежности, стъкларски и някои стоки, изработени от порцелан, керамика, фаянс, теракота или стъкло; за клас 31 - обхваща главно селскостопански и морски продукти, които не са обработени за консумация, живи животни и растения, както и храни за животни.

Заявените стоки и услуги на атакуваната марка обхващат главно следното: за клас 9 – почистващи машини и машинни инструменти, двигатели и мотори; за клас 37 - дейности и процеси, свързани с организирането, осъществяването, техническото и материалното обезпечаване на дейността по почистване; клас 44 - услуги в областта на селското стопанство, аквакултурите, градинарството и лесовъдството.

Следва да се посочи, че за стоките и услугите от класове 9 и 37 на атакуваната марка и клас 3 от по – ранните марки е налице връзка, тъй като се отнасят за дейността за почистване, т. е. възможна е асоциация между сравняваните стоки/услуги. Налице е връзка и между услугите на клас 44 и „продукти за градината“ от клас 31 на МКСУ, тъй като се отнася за различни дейности, свързани с растенията.

Посочените стоки и услуги на класовете от сравняваните марки са насочени към масовия среден потребител, който е добре информиран, умерено наблюдателен и внимателен при избора си, но не винаги има възможност за директно сравнение на марки. Обхватът на стоките и услугите от тези класове са насочени към масовия потребител, който не е с висока степен на възискателност.

Както по – горе се отбеляза за приложението на чл. 12, ал. 3 ЗМГО не е необходимо сходство между сравняваните стоки и услуги (за разлика от състава по чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО), а е достатъчно наличието на връзка между същите. В настоящия случай е възможно за масовия потребител да направи връзка и асоциация между стоките от класовете на противопоставените марки, което се дължи на сходството на знаците.

Възможността да се направи такава връзка и асоциация от масовия потребител по отношение на обсъжданите стоки/услуги, съчетано с високата степен на сходство на противопоставените марки, може да доведе до вероятността за неоснователното облагодетелстване, тъй като ще позволи на заинтересованата страна да се възползва от известността на марката „ИКЕА“. По изложените доводи и в противовес на извода на органа, съдът приема, че са налице условията за приложение на чл. 12, ал. 3 ЗМГО.

Осъществяването на състава на чл. 12, ал. 3 ЗМГО води до извод за основателност на подадената опозиция в нейната цялост, поради което е безпредметно да се проверява дали опозицията е основателна и на друго основание (в случая чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО).

Посоченото нарушение на материалния закон (чл. 12, ал. 3 ЗМГО) представлява

самостоятелно основание за отмяна на оспорвания акт. Предвид изложеното и на основание чл. 172, ал. 2, предл. второ АПК оспорваното решение следва да се отмени, а преписката да се върне за ново произнасяне съгласно мотивите на съдебния акт.

По разноските:

С оглед изхода на делото и на основание чл. 143, ал. 1 АПК следва да се присъдят в полза на жалбоподателят направените от него разноски, които са в размер на 50 лева за държавна такса.

Предвид изложеното, съдът

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ Решение № 262 от 10.08.2020 г. на председателя на Патентно ведомство на Република България.

ВРЪЩА административната преписка на административния орган за ново произнасяне в тримесечен срок, като се съобразят дадените разяснения в мотивите на съдебния акт.

ОСЪЖДА Патентно ведомство на Република България да заплати на „И. И. С. Б. В.“, регистрирано в Н. сумата в размер на 50 лева, представляваща направени разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

Съдия: