

РЕШЕНИЕ

№ 4882

гр. София, 15.07.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 59 състав,
в публично заседание на 29.06.2022 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Зорница Дойчинова

при участието на секретаря Светла Гечева, като разгледа дело номер **12614** по описа за **2021** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

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

Производството по делото е образувано по подадена от [фирма], с ЕИК[ЕИК], чрез пълномощника си адв. М. жалба срещу решение № РС-298/13.10.2021 г., издадено от председателя на ПВ, в частта, с която е оставена без уважение жалбата на дружеството срещу решение от 12.01.2021 г. на състава по опозиция, с което е уважена опозиция № 70111926/07.02.2019 г. от [фирма] срещу регистрацията на комбинирана марка вх. № 152612 „balkancar балканкар“ за част от стоки в клас 7 от МКСУ - „кранове [повдигащи и подедни апарати]; лебедки, телфери; ленти за конвейери; лентови конвейери; лифтове [с изключение на ски лифтове]; макари, скрипци [части на машини]; пневматични крикове; повдигателни устройства за железопътни вагони; повдигащи апарати; подедни устройства [машинни]; подедни устройства; товарни рампи“, за които марката е заявена.

В жалбата са изложени подробни съображения за незаконосъобразност на оспореното решение, поради несъответствието му с материалния закон и по-конкретно разпоредбата на чл. 12, ал.1, т.2 ЗМГО. Посочва, че ответният орган неправилно е приел, че е налице сходство, макар и в ниска степен, между стоките от клас 7 от МКСУ, за които е подадена заявка за регистрация, и тези, за които има вече регистрирана по-ранна марка. Счита, че такова сходство липсва. Също неправилен е извода на органа за вероятност от объркване, като за този извод е допринесло погрешното заключение, че противопоставените стоки в клас 7 на процесната / вх. № 152612 „balkancar балканкар“/ и по-рано регистрираната ЕУТМ №[ЕИК] „В.“/ марки

да сходни, както и неотчитането на спецификите на потребителския кръг на тези стоки и неговата висока степен на внимание. Твърди, че стоките, за които е регистрирана по-ранната марка „части и принадлежности за селскостопански машини, оборудване за обработване и повдигане, а именно: колела за селскостопански машини, колесни товарачи, платформи и друго повдигащо оборудване“, обхватът на тези стоки е ограничен само до колела за селскостопански машини, колесни товарачи, платформи и друго повдигащо оборудване, поради наличието на формулировката „а именно“. Поради това, стоките, за които е заявена процесната марка и тези на по-ранната, не са сходни. Сравняваните стоки имат различно естество, предназначението им е различно и съответно техния потребителски кръг също е различен. Стоките са специализирани и техния потребителски кръг не включва масовия потребител. Намира, че не са налице фактори, които да обуславят дори ниска степен на сходство между стоките в клас 7 на по-ранната марка EUTM №[ЕИК] „В.“ и заявената за регистрация. Също така посочва, че с оглед потребителския кръг, е налице повишена степен на внимание, която допълнително влияе в посока намаляване на вероятността от объркване. Последното не е отчетено от ответния орган. Моли за отмяна на решението и връщане на преписката за ново произнасяне в смисъл на продължаване на процедурата по регистрация на заявената за регистрация марка.

В съдебно заседание се представлява от адв. С., която поддържа жалбата и моли за нейното уважаване. Претендира присъждане на разноски.

В представени писмени бележки доразвива съображенията си за незаконосъобразност на оспореното решение. Посочва, че сравнението на стоките на двете марки, следва да бъде направено с оглед възприетия в практиката принцип, че при използване във формулировката на стоките на израза „а именно“ обхватът на стоките се ограничава само до тези, изброени след въпросния израз. В този смисъл, неоснователни са възражения на заинтересованата страна в отговора на жалбата. Също посочва, че при анализ на сходството между стоките, се установява, че същите не са сходни, като различното естество на стоките се потвърждава от вещото лице. Отразява, че естество на стоките е различно, тъй като стоките на по-ранната марка са само части от машини, докато повечето стоки на по-късната са самостоятелни машини. Отделно, останалите стоки на по-късната марка, които все пак са части от машини, също имат различно естество от стоките на по-ранната, защото и те не са колела, а съвсем друг вид механизми - лагери, ленти, крикове и т.н. Предназначението на стоките се определя от работата, която те извършват като самостоятелни машини и части от машини при по-късната марка (кранове, крикове, телфери, подемни устройства, предавателни вериги, лифтове, ленти и т.н. - да повдигат) и като колела при по-ранната - да превозват чрез способността си за въртене и търкаляне. Различното предназначение на стоките също е потвърдено от вещото лице. Стоки/услуги със сходно предназначение биха имали и сходен потребителски кръг, а ако имат сходно предназначение и потребителски кръг, биха били и в конкуренция. Стоки/услуги, насочени към различен потребителски кръг не могат да се допълват. С оглед различното предназначение на противопоставените стоки, техният потребителски кръг също е различен, откъдето изводът в обратния смисъл в оспореното решение - за съвпадащи потребители - е неправилен. Производството и използването на колела със селскостопанско предназначение (стоките на по-ранната марка) е абсолютно различно от производството на подемно-транспортните машини (стоките на по-късната марка). Техните механизми и възли са различни и специфични и всеки един от тях може да

бъде произведен от различен производител в зависимост от неговата производствена специализация и номенклатура. При отсъствие в случая на една от основните предпоставки по чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО - идентичност или сходство на сравняваните стоки - вероятност от объркване не би могла да настъпи. Моли за отмяна на решението.

Ответникът по жалбата, председателя на Патентно ведомство, се представлява от юрк. Б., който оспорва жалбата и моли същата да бъде отхвърлена, а решението потвърдено. Моли за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Конституираната като заинтересована страна [фирма], в съдебно заседание се представлява от адв. М., която оспорва жалбата и моли за нейното отхвърляне.

В писмено становище по жалбата посочва, че неправилно в решението е прието, че с използването на израза „а именно“ обхватът на стоките се ограничава само до тези, изброени след въпросния израз, тъй като в някои случаи се приема обратното становище. Счита, че в жалбата са изложени верни правни постановки, но са интерпретирани погрешно. Моли за отхвърляне на жалбата и потвърждаване на решението. Претендира присъждане на разноски.

В представени писмени бележки доразвива съображенията си за законосъобразност на оспорения акт. В конкретния случай, обхватът на по-ранната марка е следния: „части и принадлежности за селскостопански машини, оборудване за обработка и повдигане, а именно: колела за селскостопански машини, колесни товарачи, платформи и друго повдигащо оборудване“. Твърдението, че обхватът на регистрация на посочената търговска марка е само в областта на селскостопанската техника счита, за граматически необосновано. Твърди, че с оглед на граматичните и стилистични правила на българския език и формалните правила на логическото мислене, ако прилагателното „селскостопански“ се отнасяше и до двете съществителни, то правилното изписване би следвало да бъде конструирано по следния начин: Части и принадлежности за селскостопански машини и (селскостопанско) оборудване“. В конкретния случай обаче има изброяване на две съществителни „селскостопански машини“ и „оборудване за повдигане и обработка“, които са отделени със запетая, следователно прилагателното „Селскостопански“ определя само съществителното „машини“. След израза „именно“ е поставено „двуеточие“, което предполага изброяване. Самият израз „и друго повдигащо оборудване“, добавен накрая, напълно изключва възможността „частите и принадлежностите“ да се отнасят до израза „и друго повдигащо оборудване“. Счита, че именно този израз „и друго повдигащо оборудване“ следва да се разбира като друга трета категория, която е обобщителна. Намира, че експертизата не изяснява спора от фактическа страна и моли същата да не се кредитира при постановяване на решението. Счита, че при формирането на изводите, вещото лице не е отчело, че подемно-транспортното машиностроене може да бъде предназначено и за селското стопанство, че стоките на по-ранната марка при правилно граматическо тълкуване не се отнасят само до селското стопанство, че стоките от по-ранната марка, могат да бъдат части и самостоятелни съоръжения и когато са части могат да бъдат и части не само от селскостопански машини, а от всякакви машини, които са част от машиностроенето в широк смисъл, поради което се включват като подмножество в обобщената категория на по-ранната марка „и друго повдигащо оборудване“ и следователно са стоките на двете марки са сходни.

Посочва, че част от стоките са идентични, а друга част са с поне средна степен на сходство. Намира, че в конкретния случай потребителите на тези стоки са по-скоро

специалисти, но има и широк кръг потребители, като използват по принцип стоки за повдигане и преместване, така че следва да бъде преценявано вниманието на широкия кръг потребители. Вероятност от объркване може да съществува въпреки наличието на повишена степен на внимание. Например когато съществува голяма вероятност от объркване, породена от други фактори, като идентичност или близко цялостно сходство на марките и идентичност на стоките, само вниманието на съответния кръг потребители не е надеждно средство за предотвратяване на объркване. Намира за правилен извода на ответния орган, че идентичните марки пречат да бъде преодоляна вероятността от объркване при средна или ниска степен на сходство на стоките и независимо от по принцип повишеното внимание на средния потребител.

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

Със заявка вх. № 151612 от 27.07.2018 г., [фирма] е поискало от ПВ на РБ на бъде регистрирана комбинирана марка „balkancar балканкар“, съдържащ фигуративен елемент, представляващ кръг, разположен между двата словни знака, с изрисувана птица в него в полет, с разперени криле, за стоки и услуги от класове 7 „Машини, инструменти за машини, електрически инструменти; електродвигатели и двигатели с вътрешно горене, с изключение на такива за сухопътни превозни средства; съединителни елементи и трансмисионни предавки, с изключение на такива за сухопътни превозни средства; селскостопански инструменти, с изключение на ръчно задвижвани ръчни инструменти; инкубатори за яйца; автомати за продажба“, както и всички стоки/услуги включени в азбучния списък на този клас, както и за класове 9, 12, 35 и 37.

Дадени са указания за представяне на пълномощно за ПИС и платени държавни такси. След изпълнението им е изготвено експертно заключение, съгласно което заявката отговаря на изискванията за формална редовност и не попада под забраните на чл. 11, ал.1 ЗМГО /отм./. Разпоредено е заявката да се публикува в бр. 11.1/15.11.2018 г. на официалния бюлетин на ПВ. За експертната и публикацията е уведомен заявителя, като лицата по чл. 51, ал.1 ЗМГО могат да подадат опозиция срещу регистрацията на марката.

Срещу заявката за регистрация на комбинирана марка, с вх. № 151612 е подадено възражение с вх. № 70110558/20.01.2019 г., доразвито с опозиция от 07.02.2019 г., от [фирма], на основание чл. 12, ал.1, т.2 ЗМГО, която се основава на притежаването на регистрирана по-рано комбинирана марка В., с рег. №[ЕИК], която е активно използвана от притежателя си и е с приоритет от 04.10.2012 г. Опозицията е за всички класове стоки/услуги, за които е заявена регистрацията.

Със Заповед №64/22.01.2019 г., председателят на ПВ е назначил състав, който да разгледа подаденото възражение опозиция и да изготви решение.

За подаденото възражение е уведомен ПИС на заявителя, с писмо от 23.01.2019 г., като му е предоставен едномесечен срок за становище по възражението.

В срок е подадено становище по опозицията от страна на [фирма], с което считат опозицията за неоснователна.

С решение от 17.09.2019 г. на отдела по заличавания на С. /Служба на ЕС за интелектуалната собственост/ е отменил частично регистрацията на EUTM №[ЕИК]

В., за класове 7, 9, 12, 37 и 42. Запазила е действието си по отношение на стоките и услугите от клас 7 „Части и принадлежности за селскостопански машини, управляваща и подемна техника, а именно: колела за селскостопански машини, за челни товарачи, за платформи и за друга подемна техника“, както и за клас 12 частично.

Поради това, с решение от 15.02.2019 г. съставът по позиция е спрял производството по опозиция поради образувано производство по чл. 38а, ал.1 ЗМГО /отм./.

Назначеният състав е изготвил заключение от 30.05.2019 г., с което е дал заключение за неоснователност на подаденото възражение по отношение на стоките и услугите от класове 9, 12, 35 и 37. Решението е съобщено на заявителя и опонента.

Производството по опозицията е възобновено с решение от 06.10.2019 г. На страните е дадена възможност за споразумение в три месечен срок.

Със заповед № 3-1026/09.12.2020 г. е назначен нов състав за разглеждане на опозицията.

С решение от 12.01.2021 г. съставът по опозиция е оставил без уважение опозицията по отношение на част от стоките/услугите от клас 7, за всички заявени стоки и услуги от класовете 9, 35 и 39 и е отказал регистрация на марката за част от стоките от клас 7 и клас 12, като по този начин е уважил опозицията срещу регистрацията на комбинирана марка „balkancar балканкар“ с вх. № 151612.


Срещу решението на състава по опозиция, в частта, с която опозицията се уважава, [фирма] е подал жалба. Назначена е комисия, която да разгледа жалбата, със заповед № 3-220/17.03.2021 г. Съставът по опозиция е изготвил становище, с което е предложил на председателя на ПВ на Р. България да остави без уважение жалбата срещу решението на състава по опозиция, в частта за стоките от клас 7 от МКСУ, а именно „кранове [повдигащи и подедни апарати]; лебедки, телфери; ленти за конвейери; лентови конвейери; лифтове [с изключение на ски лифтове]; макари, скрипци [части на машини]; пневматични крикове; повдигателни устройства за железопътни вагони; повдигащи апарати; подедни устройства [машинни]; подедни устройства; товарни рампи“. Предложила е също така, решението по опозицията да бъде отменено за друга част от стоките/услугите от клас 7, а именно „подаващи механизми за хартия /печатане/; предавателни вериги, с изключение на такива за сухопътни превозни средства“.

С решение №РС-298/13.10.2021 г., председателят на ПВ е оставил без уважение жалбата на [фирма] срещу решение от 12.01.2021 г. на състава по опозиция, с което е уважена опозиция № 70111926/07.02.2019 г. от [фирма] срещу регистрацията на комбинирана марка вх. № 152612 „balkancar балканкар“ за част от стоки в клас 7 от МКСУ - „кранове [повдигащи и подедни апарати]; лебедки, телфери; ленти за конвейери; лентови конвейери; лифтове [с изключение на ски лифтове]; макари, скрипци [части на машини]; пневматични крикове; повдигателни устройства за железопътни вагони; повдигащи апарати; подедни устройства [машинни]; подедни устройства; товарни рампи“, за които марката е заявена, както и е отменил решението на състава по опозиция, в частта, с която регистрацията на марката е отказана за част от стоките и услугите от клас 7, като заявката е върната за продължаване на производството по нея. Навсякъде в решението номера на заявената за регистрация марка е № 152612, вместо действителния номер № 151612, който е отразен в жалбата и върху заявлението за регистрация.


Решението е съобщено на дружеството жалбоподател на 15.10.2021 г.

Жалбата срещу решението е подадена от [фирма] на 14.12.2021 г.

По делото е изготвено и прието заключение по съдебно-маркова експертиза, което съдът приема за компетентно и безпристрастно дадено. От заключението на вещото лице се установява, че жалбоподателят [фирма] е заявил за регистрация комбинирана марка „balkancar балканкар“ с № на заявка [ЕГН], дата на заявяване 27.07.2018, за класове по В. класификация 03.07.10, 03.07.16, 03.07.21, 03.07.24, 26.01.15, 27.05.01.

Заявената за регистрация марка изглежда по следния начин: **balkancar**  **балканкар**

Също така дружеството заинтересована страна [фирма] притежава регистрирана комбинирана марка по заявка EUTM №[ЕИК] от 04/10/2012 г., с дата на регистрация 04/03/2013 г., със срок на закрила 04/10/2022 г. Регистрираната марка е със словна част В., код по В. класификация на образните елементи 03.07.16 - Птици в полет или птици с широко разперени криле; 03.07.24 - Стилизирани птици; 26.01.03 - Един кръг; защитен цвят „червен“. Стоките, за които е регистрирана по МКСУ са стоки/услуги от клас 7 - Части и принадлежности за селскостопански машини, оборудване за обработване и повдигане, а именно: колела за селскостопански машини, колесни товарачи, платформи и друго повдигащо оборудване; 12 - джанти - карни; двуделни джанти; Колела за селскостопански машини, трактори, колесни товарачи, платформи и друга транспортна и подемна техника; Части и фитинги за всички гореспоменати стоки; Части и принадлежности за превозни средства, а именно, части и фитинги на колесни и спирачни системи за промишлени и селскостопански превозни средства.

Комбинираната марка изглежда по следния начин: **balkancar** .

Според вещото лице, съгласно общо приетата европейска практика по въпроса, идентични са тези стоки/услуги, за които се използва една и съща терминология, или думите са синоними. Освен това в общия случай идентичност се установява и когато по-ранната марка включва обобщено понятие, което покрива стоките/услугите на по-късната марка. Ако стоките/услугите на по-късната марка са дадени с едно или повече обобщени понятия, а в по-ранната марка стоките/услугите са по-детайлирани, то също в общия случай се признава идентичност, като ако се ограничат стоките/услугите на по-късната марка се анализира за сходство.

В обобщение, за да се приеме, че стоки и/или услугите на една марка са идентични на тези на друга, следва да се установи, че при посочването им в списъците на съответните марки са използвани идентични термини или синоними. Освен това идентичност е налице и в случаите, когато стоките и/или услугите на заявената марка спадат към обща или по-широка категория от стоки и/или услуги на противопоставената марка, или обратното.

Основните фактори за преценка на сходство между стоки или услуги са изведени в тълкувателното решение на СЕС по дело C-39/97 „С.“ и са: естество, предназначение и начин на използване на стоките/услугите, възможността те да се допълват или конкурират. Като допълнителни фактори практиката е дефинирала каналите на разпространение, потребителския кръг и обичайния произход на стоките/услугите. Влиянието на някои от тези фактори върху наличието на сходство е по-силно, по-вероятно е стоките/услугите да са сходни, ако имат сходно естество, предназначение, обичаен произход, ако са допълващи се или конкурентни; влиянието на други фактори е по-слабо - по-вероятно е стоките/услугите да не са сходни, ако имат само сходен начин на използване, потребителски кръг, канали на

разпространение.

Преценката за наличие на идентичност или сходство между стоките на процесната и по-ранната марка разглежда следните фактори:

- естество на стоките - изследват се състав, функционален принцип, вид, полезност и др. от търговска гледна точка;
- цел на използване (предназначение): изследва се каква е целта на стоките и дали задоволяват нуждите на едни и същи или подобни ползватели от търговска гледна точка;
- начин на използване – изследват се начините на използване на стоките;
- допълващи се стоки/услуги - изследва се дали това са тясно свързани стоки/услуги, като едната е съществена или значителна за използването на другата. Анализира се тази взаимовръзка между тях дали създава предпоставка потребителите да достигнат до извод, че стоките са произведени или услугите доставени от една и съща компания. По правило стоките/услугите с различно предназначение не могат да бъдат допълващи се;
- конкуриращи се стоки/услуги: изследва се дали задоволяват едни и същи или подобни нужди;
- канали на дистрибуция: изследват се дали са едни и същи или подобни, в частност едни и същи места за продажба - трябва да се отчита по какъв начин стоките/услугите достигат до пазара, тоест какъв е начинът им на пазарна реализация - директна продажба, продажба чрез посредник, търговия на едро, търговия на дребно и т. н.;
- релевантни потребители - изследват се потребителите на съответните стоки;
- обичаен произход на стоките/услугите: типа на предприятието, контролиращо производството на стоките и предлагането на услугите, в частност мястото на производство и методът на производство.

Вещото лице дава заключение, че естеството на сравняваните стоки е различно, тъй като те се създават и произвеждат от различни инженерни специалисти и в различно оборудван технически парк, имат различни характеристики и присъщи качества. Имат различен функционален принцип, вид, полезност. Задоволяват се различни нужди. Основното предназначение на сравняваните стоки е различно. Задоволяват се различни нужди. Предназначени за различни ползватели. Различен е и обичайния произход на сравняваните стоки. В съвременното машиностроене е обичайно предприятията да са силно специализирани в определени производствени дейности, поради което произходът на различните съставни елементи, подходящи за използване в различни области на техниката, обичайно не е еднакъв с произхода на специализирания краен продукт.

Понятието „масов потребител“ е правно понятие, което се използва в смисъл на „съответния потребител“ или „съответния кръг потребители“. За целите на цялостната оценка, масовият потребител на съответните продукти се счита за достатъчно осведомен и достатъчно наблюдателен и съобразителен и че степента на внимание на съответните потребители може да варира в зависимост от категорията въпросни стоки или услуги. С. на внимание на потребителите на сравняваните стоки е висока и тази степен понижава вероятността от объркване по отношение на търговския произход на тези стоки. Сложните в техническо отношение стоки обикновено се избират с повишено внимание. поради изложеното относно естеството, предназначението и обичайния произход на сравняваните стоки понижават вероятността от объркване.

В съдебно заседание вещото лице уточнява значението на пунктуацията при

изброяване на стоките и услугите. Посочва, че стоките от клас 7, за които е заявена марката от жалбоподателя, са изброени със запетая, което означава, че са стоки, които се отнасят за едно и също нещо – селскостопански стоки, за сходни стоки, които подкрепят основната стока. Ако се касае за различни неща, щяха да са отделени със точка и запетая.

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

Предмет на оспорване е решение № РС-298/13.10.2021 г., издадено от председателя на ПВ, в частта, с която е оставена без уважение жалбата на [фирма] срещу решение от 12.01.2021 г. на състава по опозиция, с което е уважена опозиция № 70111926/07.02.2019 г. от [фирма] срещу регистрацията на комбинирана марка вх. № 152612 „balkancar балканкар“ за част от стоки в клас 7 от МКСУ - „кранове [повдигащи и подедни апарати]; лебедки, телфери; ленти за конвейери; лентови конвейери; лифтове [с изключение на ски лифтове]; макари, скрипци [части на машини]; пневматични крикове; повдигателни устройства за железопътни вагони; повдигащи апарати; подедни устройства [машинни]; подедни устройства; товарни рампи“, за които марката е заявена и регистрацията на марката в тази част е отказана. Жалбата срещу процесното решение е подадена в срока по чл. 84, ал.1 ЗМГО, от легитимирано лице, адресат на решението, в частта, с която се отхвърля жалбата му срещу решение на състав по опозиция.


Разгледана по същество, е основателна.

По съответствието на решението с процесуалния закон.


Първо следва да се направи уточнение, че преди постановяване на процесното решение, но след образуване на производството по спора в ПВ, е приет нов ЗМГО, обн. ДВ. бр.98 от 13.12.2019 г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 27.10.2020 г. 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 достигнатия краен извод, които са проверими от съда, спазени са и останалите формални изисквания към съдържанието на

индивидуалните административни актове. Съдът счита, че при постановяването му не са допуснати нарушения на административно-процесуалните правила, установени в чл. 75, ал.1 до ал.10 ЗМГО, които да бъдат определени като съществени и които да мотивират неговата отмяна. Настоящият състав намира, че нарушението на административнопроизводствените правила е съществено само тогава, когато е повлияло или е могло да повлияе върху крайното решение по същество на административния орган. Такива съществени нарушения на административнопроизводствените правила не се констатираха. На всяка от страните в производството е даден достатъчен и законоустановен срок да вземе становище по исканията и възраженията на другата страна, а в тяхната съвкупност са обсъдени от административния орган в процесното решение.

Производството е образувано по искане за регистрация на комбинирана марка **balkancar**  **балканкар**


, с вх. № 151612, срещу което искане е подадена опозиция от страна на заинтересованата страна [фирма], като притежател на EUTM комбинирана марка

balkancar  , с рег. №[ЕИК]. Производството по опозицията е съобщено на заявителя на марката, даден му е срок за становище, за искания и доказателства. След изтичане на съответните срокове и след изясняване на релевантните факти, производството по опозицията е приключило с постановяване на решение, което е съобщено на страните и заинтересованата страна е упражнила правото си на жалба, в резултат на която е проведено проучване и е постановено процесното решение.


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

Следва да се отбележи, че вероятно поради допуснатата техническа грешка, навсякъде в оспореното решение номера на заявената за регистрация марка е 152612. В жалбата срещу решението по опозиция, с която е сезиран председателя на ПВ, както и в жалбата до съда, както и върху заявлението за регистрация, е посочен номер № 151612. Този пропуск следва да бъде поправен, тъй като ако не е техническа грешка означава, че органа се е произнесъл по жалбата, с каквато не е бил сезиран. В този смисъл, преписката следва да се върне на органа за преценка необходимостта от поправка на очевидна техническа грешка в решението.

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

Процесната марка, вх. № 151612 от 27.07.2018 г., комбинирана **balkancar**  **балканкар** е заявена от [фирма], като спора в настоящия случай е относно част от стоките/услуги от клас 7 „кранове [повдигащи и подедни апарати]; лебедки, телфери; ленти за конвейери; лентови конвейери; лифтове [с изключение на ски лифтове]; макари, скрипци [части на машини]; пневматични крикове; повдигателни устройства за железопътни вагони; повдигащи апарати; подедни устройства [машинни]; подедни устройства; товарни рампи“, за които марката е заявена.

Опозицията е подадена от [фирма] срещу регистрацията на комбинираната марка за всички стоките от клас 7, за които се търси закрила. Опонентът противопоставя на

регистрацията на заявената марка, EUTM комбинирана марка **balkancar** , с рег. №[ЕИК], за стоки и услуги от клас 7 части и принадлежности за селскостопански машини, оборудване за обработване и повдигане, а именно: колела за селскостопански машини, колесни товарачи, платформи и друго повдигащо оборудване.

Доколкото заявената комбинирана марка е визуална сходна с по-рано регистрираната марка, спора се свежда до това дали заявената марка е за същите или сходни стоки и услуги, за които е регистрирана по-ранната марка.

Член 52, ал. 1 ЗМГО допуска за притежателите на по-ранно право върху марка, възможността да подадат на основание чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО опозиция срещу регистрацията на знак, който е с по-късна дата на заявяване или приоритет. Разпоредбата на чл. 12, ал.1, т. 2 ЗМГО забранява регистрацията на марка, идентична или сходна на по-ранна марка, при наличие на идентичност или сходство между стоките и услугите на марките, когато съществува вероятност за объркване на потребителите, включително поради възможност за свързване с по-ранната марка. В този смисъл, за да се прецени дали е приложима разпоредбата на чл. 12, ал.1, т. 2 ЗМГО и дали е налице основание за уважаване на опозицията, е необходимо да се установи дали между стоките/услугите от клас 7 на заявената марка и по-ранната марка, 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. В обобщение, за да се приеме, че стоки и/или услугите на една марка са идентични на тези на друга, следва да се установи, че при посочването им в списъците на съответните марки са използвани идентични термини или синоними. Освен това идентичност е налице и в случаите, когато стоките и/или услугите на заявената марка спадат към обща или по-широка категория от стоки и/или услуги на противопоставената марка, или обратното.

По делото, както от анализа на събраните доказателства, така и от изготвената експертиза, съдът приема, че не е налице идентичност или сходство между стоките/услугите на заявената и по-рано регистрираната марка, като не е и налице дори ниска степен от вероятност от объркване. Основните фактори за преценка на сходство между стоки или услуги са изведени в тълкувателното решение на СЕС по дело C-39/97 „С.“, и при преценката следва да се разгледат следните фактори:

- естество на стоките - изследват се състав, функционален принцип, вид, полезност и др. от търговска гледна точка;

- цел на използване (предназначение): изследва се каква е целта на стоките и дали задоволяват нуждите на едни и същи или подобни ползватели от търговска гледна точка;
- начин на използване – изследват се начините на използване на стоките;
- допълващи се стоки/услуги - изследва се дали това са тясно свързани стоки/услуги, като едната е съществена или значителна за използването на другата. Анализира се тази взаимовръзка между тях дали създава предпоставка потребителите да достигнат до извод, че стоките са произведени или услугите доставени от една и съща компания. По правило стоките/услугите с различно предназначение не могат да бъдат допълващи се;
- конкуриращи се стоки/услуги: изследва се дали задоволяват едни и същи или подобни нужди;
- канали на дистрибуция: изследват се дали са едни и същи или подобни, в частност едни и същи места за продажба - трябва да се отчита по какъв начин стоките/услугите достигат до пазара, тоест какъв е начинът им на пазарна реализация - директна продажба, продажба чрез посредник, търговия на едро, търговия на дребно и т. н.;
- релевантни потребители - изследват се потребителите на съответните стоки;
- обичаен произход на стоките/услугите: типа на предприятието, контролиращо производството на стоките и предлагането на услугите, в частност мястото на производство и методът на производство.

Влиянието на някои от тези фактори върху наличието на сходство е по-силно, по-вероятно е стоките/услугите да са сходни, ако имат сходно естество, предназначение, обичаен произход, ако са допълващи се или конкурентни; влиянието на други фактори е по-слабо - по-вероятно е стоките/услугите да не са сходни, ако имат само сходен начин на използване, потребителски кръг, канали на разпространение.

Анализирайки стоките и услугите на сравняваните марки съобразно критериите, посочени по-горе, съдът прави извод, че естеството на сравняваните стоки е различно, тъй като те се създават и произвеждат от различни инженерни специалисти и в различно оборудван технически парк, имат различни характеристики и присъщи качества. Имат различен функционален принцип, вид, полезност. Задоволяват се различни нужди. Основното предназначение на сравняваните стоки е различно. Задоволяват се различни нужди. Предназначени за различни ползватели. Различен е и обичайния произход на сравняваните стоки. В съвременното машиностроене е обичайно предприятията да са силно специализирани в определени производствени дейности, поради което произходът на различните съставни елементи, подходящи за използване в различни области на техниката, обичайно не е еднакъв с произхода на специализирания краен продукт.

За целите на цялостната оценка, масовият потребител на съответните продукти се счита за достатъчно осведомен и достатъчно наблюдателен и съобразителен и че степента на внимание на съответните потребители може да варира в зависимост от категорията въпросни стоки или услуги. С. на внимание на потребителите на сравняваните стоки е висока и тази степен понижава вероятността от объркване по отношение на търговския произход на тези стоки. Сложните в техническо отношение стоки обикновено се избират с повишено внимание. поради изложеното относно естеството, предназначението и обичайния произход на сравняваните стоки понижават вероятността от объркване.

Неоснователно е възражението на заинтересованата страна, че в някои случаи не се прилагало правилото, че след изрече „а именно“ обхватът на стоките се ограничава само до тези, изброени след въпросния изрече. Това е така, тъй като в Насоките на С., Част Б, Раздел 3, т.4.2.3 и решение на Общия съд по дело Т-549/14, пар. 71 е отразено обратното. Прието е, че след посочения изрече следва изброяване на стоките/услугите, за които е станало въпрос преди това. Изрече „а именно“ предполага изброяване, поясняване на изложеното преди този изрече. В този смисъл и сравнението на стоките на двете марки следва да бъде направено е оглед възприетия принцип, че при използване във формулировката на стоките на изрече „а именно“ обхватът на стоките се ограничава само до тези, изброени след въпросния изрече. Поради това следва да се счита, че формулировката на противопоставените стоки на по-ранната марка „части и принадлежности за селскостопански машини, оборудване за обработване и повдигане, а именно: колела за селскостопански машини, колесни товарачи, платформи и друго повдигащо оборудване“ всъщност покрива само стоките „колела за селскостопански машини, колесни товарачи, платформи и друго повдигащо оборудване“.

Неоснователни са и възраженията за заинтересованата страна относно използваната от органа пунктуацията при изброяване на стоките и услугите. Вещото лице в експертизата, както и в съдебно заседание уточнява значението на пунктуацията при изброяването на стоките и услугите. Посочва, че стоките от клас 7, за които е заявена марката от жалбоподателя, са изброени със запетая, което означава, че са стоки, които се отнасят за едно и също нещо – селскостопански стоки, за сходни стоки, които подкрепят основната стока. Ако се касае за различни неща, щяха да са отделени със точка и запетая.

Неоснователно е и възражението на заинтересованата страна, че притежателят на марката трябвало да може да отчете „бъдещи възможности“, да може в някакъв бъдещ момент да разшири категориите стоки и услуги, за които марката му е регистрирана. Съгласно чл. 43, ал.2 ЗМГО, когато описанието на стоките и услугите на една марка са използвани общи термини се приема, че в тях се включват само стоките и/или услугите, недвусмислено обхванати от буквалното значение на термина. А пък разпоредбата на чл. 50 ЗМГО допуска списъкът на стоките и услугите на една марка да бъде ограничаван, но не и разширяван.

Предвид изложеното, настоящият съдебен състав прави извод за незаконосъобразност от оспореното решението, поради липса на идентичност или сходство между стоките/услугите, за които е заявена за регистрация от жалбоподателя марката и тези, за които е регистрирана марката, притежавана от заинтересованата страна. В този смисъл, ответният орган неправилно не е уважил жалбата срещу опозицията срещу регистрацията на марката и е отказал нейната регистрация. Поради това, решението следва да бъде отменено, а преписката върната на ответния орган за постановяване на решение съобразно дадените по-горе указания. При новото произнасяне, освен изложеното ответния орган следва да съобрази и посоченото относно наличието на очевидна фактическа грешка в решението при изписване на номера на заявката за регистрация, като прецени дали е налице такава или не.

По разноските:

С оглед изхода на спора, на жалбоподателя следва да се присъдят разноски. Дружеството претендира такива, съобразно представения списък по чл. 80 ГПК в размер на 3 990,00 лв., от които 50,00 лв. държавна такса, 1 000,00 лв. депозит за вещо

лице и 2 940,00 лв. адвокатско възнаграждение. Ответникът е възразил за прекомерност на адвокатското възнаграждение. На основание чл. 78, ал.5 ГПК следва да бъде съобразена правната и фактическа сложност на делото, както и минималните размери, предвидени в чл. 8, ал. 3 от Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, като съдът преценява, че настоящето производство е със средна правна и фактическа сложност за този вид дела, поради което следва да намали възнаграждението на половина от претендирания размер от 2 940,00 лв., а именно до 1 500,00 лв.

На ответника не се дължат разноски.

На заинтересована страна не се дължат разноски.

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

РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение № РС-298/13.10.2021 г., издадено от председателя на ПВ, в обжалваната му част, с която е оставена без уважение жалбата на дружеството срещу решение от 12.01.2021 г. на състава по опозиция, с което е уважена опозиция № 70111926/07.02.2019 г. от [фирма] срещу регистрацията на комбинирана марка вх. № 152612 „balkancar балканкар“ за част от стоки в клас 7 от МКСУ - „кранове [повдигащи и подежни апарати]; лебедки, телфери; ленти за конвейери; лентови конвейери; лифтове [с изключение на ски лифтове]; макари, скрипци [части на машини]; пневматични крикове; повдигателни устройства за железопътни вагони; повдигащи апарати; подежни устройства [машинни]; подежни устройства; товарни рампи“, за които марката е заявена.

ВРЪЩА делото като преписка на председателя на ПВ на Р. България за изпълнение на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.

ОСЪЖДА Патентно ведомство на Р. България **ДА ЗАПЛАТИ** на [фирма], с ЕИК[ЕИК] сумата 2 550,00 лева, разноски по делото.

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

СЪДИЯ: