

# РЕШЕНИЕ

№ 22329

гр. София, 05.11.2024 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 68 състав,**  
в публично заседание на 23.10.2024 г. в следния състав:

**СЪДИЯ: Вяра Русева**

при участието на секретаря Елеонора М Стоянова, като разгледа дело номер **1973** по описа за **2024** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 – 178 от АПК във връзка с чл.84, ал.1 от ЗМГО/ Обн. ДВ. бр.98 от 13 декември 2019г./ във вр с § 5 ал.1 от ПЗР на ЗМГО /нов/, според който този закон се прилага за заявките за регистрация на марки и географски означения, по които няма влязло в сила решение до влизането му в сила

Образувано е по жалба на „НОВВУТ“ ООД срещу Решение РС- 30 -1 от 2.02.2024г. на Председателя на Патентното ведомство с което на осн. чл. 75 ал.10 т.5 от ЗМГО се оставя без уважение жалба от 3.05.2022г. на „НОВВУТ“ ООД срещу решение от 2.03.2022г с което по опозиция от 2.07.2020г срещу регистрацията на марка с вх № 156227- НОВВУТ, комбинирана е постановен отказ за регистрацията на марката на осн чл. 57 ал.9 т.2 от ЗМГО.

В жалбата се излагат подробни доводи за материална незаконосъобразност на решението и съществени нарушения на административно производствените правила. В производството по опозицията и в производството по разглеждане жалбата срещу отказа за регистрация на марката на заявителя, не бил разгледан изрично направения в становището по опозицията довод за липса на реално използване на марките на опонента. Тъй като по-ранните марки не били използвани през последните пет години, то приложим бил чл. 58 ал.7 ЗМГО, поради което опозицията следвало да се остави без уважение. Сочи също, че марките на опонента са използвани широко без съгласието на притежателя от много български търговци,

поради което са загубили отличителността си. Марките на опонента „hobbit“ и „the hobbit“ имали фолклорен произход, поради което предоставянето им на защита чрез регистрацията им представлявало заобикаляне на чл. 4 от ЗавПСП. Обосновава подробни доводи за липса на сходство между марките на опонента и марката на заявителя, дори да се приемело че българският потребител би възприел марката на заявителя като изписана на латинеца. Счита, че при липса на чужд за кирилицата символ, типичния български потребител ще възприеме марката като изписана на кирилица. В обжалваното решение въз основа на неправилния извод за сходство между знаците, погрешно е прието и , че има вероятност за объркване на потребителите. Моли да се отмени решението и върне делото за ново произнасяне със задължителни указания. Претендира разноски.

Ответникът – Председателят на Патентно ведомство чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и моли да се отхвърли.Претендира юриск.възнаграждение.

Заинтересованата страна The Saul Zaents Company,a Delaware Corporation /ново име Middle-earth Enterprises, LLC чрез процесуалния си представител и в отговор на жалба оспорва жалбата като неоснователна и моли да се отхвърли. Претендира разноски.

С. градска прокуратура - редовно призована, не изпраща представител за участие в производството и не дава заключение по предявеното оспорване.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД С. – ГРАД, като обсъди доводите на страните и доказателствата по делото в тяхната взаимовръзка и обусловеност, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството пред административния орган е образувано по заявка на „НОВБУТ“ ООД за регистрация на марка с вх. № 156227 НОВБУТ словна. Срещу регистрацията е подадена опозиция от The Saul Zaents Company,a Delaware Corporation /ново име Middle-earth Enterprises, LLC от 2.07.2020г като притежател на по-ранни словни марки НОВВИТ, THE НОВВИТ и НОВВИТОН. Опозицията е разгледана от състав по опозиции съобразно чл.57 от ЗМГО, спазена е процедурата разписана в цитираната разпореда, като е взето решение от 2.03.2022г, с което на осн. чл.57 ал.9 т.2 от ЗМГО се отказва на осн чл. 12 ал.1 т.2 от ЗМГО регистрацията на марка с вх. № 156227 НОВБУТ за всички стоки и услуги /класове 16,40 и 41 на МКСУ/ за които е заявена и се отказва на осн чл. 12 ал.3 от ЗМГО регистрацията на марка с вх. № 156227 НОВБУТ за стоките: Хартия и картон; печатни произведения; материали за подвързване на книги; фотографии; канцеларски принадлежности и канцеларско оборудване, с изключение на мебели; канцеларски лепила и лепила за домакински цели; материали за рисуване и чертане; четки за рисуване; учебни материали; пластмасови листа, фолио, торби за опаковане и пакетиране, клишетата“ от клас 16 и всички услуги от класове 40 и 41 на МКСУ, за които е заявена.

Цитираното решение на състав по опозиции в частта с която е постановен отказ от регистрация на марката е обжалвано от „НОВБУТ“ ООД, по повод на което е постановено процесното Решение на председателя на Патентното ведомство мотивирано с изпълнен фактически състав на чл.12, ал.1 т.2 и чл.12 ал.3 от ЗМГО, поради което на осн. чл. 75 ал.10 т.5 от ЗМГО се оставя без уважение жалба от 3.05.2022г. на „НОВБУТ“ ООД срещу решение от 2.03.2022г с което по опозиция от 2.07.2020г срещу регистрацията на марка с вх № 156227- НОВБУТ, е постановен отказ за регистрацията на марката на осн чл. 57 ал.9 т.2 от ЗМГО.

Жалбоподателят не оспорва компетентността на органа, но в резултат на задължението на съда да не се ограничава само с обсъждане на основанията, посочени от оспорващия, а да провери законосъобразността на акта на всички основания, посочени в чл. 146 от АПК съдът следва да отбележи, че атакуваното Решение е издадено от материално компетентен орган (чл.75 ал.12 във връзка с ал.10 т. 5 от ЗМГО ) - председателят на Патентно ведомство.

Решението е издадено в предвидената от закона форма, като 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.

Противно на доводите в жалбата, съдът счита, че при издаване на обжалвания административен акт не са допуснати съществени нарушения на процесуалния закон, които да са самостоятелни основания за отмяна, спазена е процедурата по чл.57 от ЗМГО. Не се подкрепя от доказателствата по адм. преписка твърдението на жалбоподателя, че не бил разгледан изрично направения от него в становището по опозицията довод за липса на реално използване на марките на опонента, което би обосновавало приложение на чл. 58 ал.7 от ЗМГО. Видно от приложеното по делото на л. 349 и сл становище от 19.03.2021г на „НОВБУТ“ ООД по опозицията, в него, а и в хода на опозиционното производство няма изрично направено искане лицето, подало опозицията да представи доказателства за реално използване на по-ранната марка съгласно изискването на чл. 58 ал.1 ЗМГО. И след като няма изрично направено искане от заявителя на марката - обект на опозиция , то адм. орган не е дължал произнасяне по въпроса за реално използване на марките на опонента, в т.ч. е неприложима процедурата по чл. 58 ЗМГО “Искане за доказване на реално използване“. Единствено при противопоставено изрично искане на заявителя, преди да се пристъпи към разглеждане на опозицията по арг. за противното от чл. 58, ал. 8 ЗМГО и във вр. с, ал. 7 от с.н. следва да бъде извършена преценка за наличието на доказателства за използването на противопоставената марка, тъй като ако такива не бъдат предоставени или бъде преценено, че предоставените не доказват реално използване на противопоставената марка, то опозицията следва да бъде отхвърлена на формално основание без да се извършва преценка за идентичност/сходство на марките и стоките и услугите, за които са регистрирани. Условие да бъде разгледан въпроса за реално използване на марките на опонента е да е налице изрично направено искане по см. на чл. 58 ал.1 ЗМГО. В случая такова искане не е направено, поради което и съставът по опозиции не е дължал произнасяне.

За да постанови решението си, председателят на Патентното ведомство е приел, че в случая е изпълнен фактическият състав на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО и на чл.12 ал.3 от ЗМГО.

Хипотезите и на двете правни норми /чл.12 ал.1 т.2 и чл.12 ал.3 от ЗМГО/ изискват кумулативното наличие на посочените в тях предпоставки, една от които обща/идентична и за двете разпоредби, а именно идентичност или сходство между по-ранната марка и атакуваната марка.

Според 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. Според чл.12 ал.3 от 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.

По делото не се спори, а и от доказателствата се установява, че опонентът The Saul Zaents Company, a Delaware Corporation /ново име Middle-earth Enterprises, LLC/ притежава право върху по-ранни словни марки НОВВИТ, THE НОВВИТ и НОВВИТОН, като по-ранните марки НОВВИТ и THE НОВВИТ са известни на територията на страната, така и на територията на Европейския съюз във връзка с услугите на клас 41: развлечение, производство и разпространение на игрални филми към датата на заявяване на процесната марка.

Следва да се прецени дали е идентичност или сходство между по-ранните марки и атакуваната марка, идентичност или сходство на стоките и услугите на сравняваните марки, и ако такова е дали води до вероятност за объркване на потребителите която включва възможност за свързване с по-ранните марки. (чл.12, ал.1 т.2 от ЗМГО).

За изясняване на спора от фактическа страна е изслушана по делото Съдебно маркова експертиза, която съдът кредитира като обективно и компетентно дадена и ще обсъди по-долу при излагане на правните изводи. Това, че вещото лице не се основава на Закона за транслитерацията /ЗТ/ не дискредитира заключението му до степен да не бъде ценено, тъй като същото е работило по системата за транслитерация утвърдена през 1956 от Върховния комитет по стандартизация, която е идентична с тази залегнала в чл. 4 от ЗТ. При извършен сравнителен анализ не се открива разлика в двете системи. До приемането на ЗТ се е прилагала именно системата утвърдена през 1956г и и която е послужила като база на изготвяне на ЗТ.

По въпроса дали е идентичност или сходство между марките /обща предпоставка и за двете разпоредби на чл.12, ал.1 т.2 и чл.12 ал.3 от ЗМГО/, както и ако е дали, води ли това сходство до вероятност за объркване на потребителите, поради свързване с по-ранната марка:

Анализът, като цяло за сходство на марките включва преценка за визуално, фонетично и смислово различие или сходство. 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 марката, 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. Анализът на сходството на марките е записано и в Методическите указания на Патентното ведомство за прилагане на чл. 11 и чл. 12 от ЗМГО.

В случая както заявената марка НОВВУТ, така и по-ранните марки са словни поради което не се определя доминиращ елемент.

Преди всичко и във връзка със спора относно начина по който българският потребител визуално възприема заявената марка НОВВУТ/ НОВВУТ, а именно изписана на кирилица или на латиница, според съда много по-вероятно е да се

произнесе като дума изписана на латинеца, а именно „хобит“, а не „новут“ /ако ще се произнася на български език/. Това е така, тъй като в българския език няма дума която да се формира от подредба на букви н-о-в-в-у-т. Няма също смислена дума от българския език която да е сходна с името НОВВУТ и с която това име да се асоциира. Думата „новут“ няма значение в българския език. Налице е тъждество на буквите НОВВУТ с такива на латинеца, което е още едно основание за вероятност знака да се възприеме като дума на латинеца. Видно от заявката за регистрация на л. 420 от делото, т. 6 заявителят е изписал както на кирилица- „НОВВУТ“/ така и на латинеца „НОВВУТ“. Буквите У/ Y според съда обаче, са визуално сходни във висока степен, поради което и не може да се отчете разликата в буквите. Много български потребители с познания по английски език са придобили навик да прочитат думи с латински букви, поради което и ще произнесат марката на латинеца. Също удвояването на буквата „В“ в НОВВУТ е характерно за английския език и няма аналог в българския език. Няма българска дума с двойно „В“. Думата НОВВУТ съдържа езикова особеност , характерна за английския език. Предвид горното, много е по-вероятно марката да се разчете като дума на латинеца. Единствено факта на тъждество на буквите НОВВУТ с такива на кирилица не е достатъчно марката да се възприеме като изписана на кирилица.

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 отличителни елементи в състава им. В допълнение към това отличителният характер на съвпадащите/общите елементи има решаваща роля за констатирането на сходство между знаците като част от цялостната преценка за вероятността от объркване.

По отношение визуално сходство: Оценката на визуалното сходство на сравняваните марки държи сметка за тяхното визуално въздействие, определено от начина на графично представяне на думи, букви, и др. При визуално сравнение се изследва дали марките споделят значителен брой букви в една и съща последователност, позицията на съвпадащите букви и структурата на знаците. И процесната марка и по-ранните марки са словни. Като се има предвид направения по-горе от съда извод, че е по-вероятно марката на заявителя да бъде възприета като изписана на латинеца, то следва да се посочи, че същата се състои от 6 букви и 2 срички НОВВУТ, НО-ВВУТ. По-ранните словни марки НОВВИТ, THE НОВВИТ и НОВВИТОН също са изписани с главни букви на латинеца и стандартен шрифт. Конфликтните знаци съвпадат в пет букви Н О В В Т в идентична последователност. Тоест, сравняваните марки споделят пет от буквите, подредени в еднаква последователност. Разликата между НОВВУТ и по-ранната марка НОВВИТ е в една буква Y и I, разликата между НОВВУТ и по-ранната марка THE НОВВИТ освен в буквата Y и I е и в допълнителната дума THE , а разликата между НОВВУТ и по-ранната марка НОВВИТОН освен в буквата Y и I е в добавеното окончание ON. Тези отклики обаче, според съда нямат съществено значение при преценката за сходство, не са достатъчни да отличат атакуваната марка от по-ранните марки, не са достатъчни да бъдат разграничени от фонетична гл.т. След като марките са словни, поради което и няма доминиращи елементи, то не се изследват части от думи, т.е. добавяне на буква към думата няма значение. Когато марките са словни те се сравняват като цяло , а не на части. Крайният извод до който е достигнало вещото лице и който се възприема изцяло от съда е , че марките имат словен елемент със

степен на отличителност над средната.

Настоящият съдебен състав счита, че това, че марките съвпадат с пет от буквите, разположени в еднакви места в наименованието, изписани с главни букви на латиница със стандартен шрифт води до висока степен на визуално сходство.

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. Фонетичното сходство на думите следва да се прецени като се вземат предвид основните категории от звуковия строеж на езика - граници на сричката (сричкоделение), място на ударение и интонация на думата, артикулационно-акустични характеристики на звуковете в думата. Както се посочи марката НОВВУТ и по-ранната НОВВИТ съвпадат в поредицата букви и при изговаряне са сходни във висока степен, произнасят се хобит/ хобиит. Относно по-ранната марка ТНЕ НОВВИТ, елементът ТНЕ се разпознава от знаещите английски език като определителен член и формира по-слабо влияние, по-ранната марка ще се прочете като дъ хобит. И тук е налице фонетично сходство във висока степен. И словните знаци НОВВУТ и НОВВИТОН са фонетично сходни, по-ранната марка се прочита като хобитон, а процесната като хобит. Произнасянето им е във висока степен на сходство. Поради използваните еднакви звуци в марките се установява фонетично сходство между тях.

Знаците са фонетично сходни във висока степен, а наличието на отклика в една от буквите, респ. в допълнителната дума ТНЕ и добавеното окончание ON не успява да преодолее значително близкото им звучене в цялост.

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. По-ранните марки биха могли да се възприемат от част от потребителите като фантазийни думи. За друга част обаче, те се свързват с представата за същество „хобит“, представител на фантастична раса от ниски на ръст същества, приличащи на малки хора. Процесната марка НОВВУТ / НОВВУТ също може да се възприеме от част от потребителите като фантазийна дума, но тези които ще я възприемат изписана на латиница и произнесат като хобит, ще я свържат с представата създадена от по-ранните марки, а именно фантастична раса от ниски на ръст същества, приличащи на малки хора. Не е необходимо дадена дума да е изписана правилно, за да може смисловото ѝ съдържание да се възприеме от релевантните потребители. Поради звуковото сходство значението на правилната дума се прехвърля върху погрешно написаната дума. Конкурентните марки се свързват смислово с представата за същество хобит. Атакуваната марка и по-ранните марки са

смыслово сходни, тъй като асоциацията, която създават в съзнанието на част от релевантната публика, поради звуковото си сходство, е за хобит, представител на фантастична раса от ниски на ръст същества, приличащи на малки хора.

След анализ на марките за визуално, фонетично и смыслово различие или сходство се извършва сравнение на марките в цялост. Като цяло, общата преценка за фонетично, визуално и смыслово сходство на процесната и по-ранните марки марка се основава на общото впечатление, което те създават, т.е. изхожда се от предположението, че потребителят възприема марката в нейната цялост, а не разделена на отделни компоненти. Процесната и по-ранните марки имат висока степен на фонетично и визуалното сходство, както и са смыслово сходни. От теорията и практиката е известно още, че в случаите, в които сравняваните марки имат еднакво смыслово значение, те предизвикват еднакви представи. Базирайки се на направените изводи относно визуално и фонетично сходство във висока степен и еднакво смыслово значение съдът приема, че атакуваната марка и по-ранните, разгледани в тяхната цялост са сходни до висока степен, която може да доведе до вероятност от объркване и свързване с по-ранните марки.

От гледна точка на общото впечатление, създадено от разглежданите марки, наличието на визуално и фонетично сходство във висока степен, и това, че се свързват смыслово с представата за същество хобит, обуславя извод, че сходството между тях е високо.

Що се отнася до общата оценка за вероятността от объркване, фактът, че марки, състоящи се от едни и същи букви (или от една и съща последователност от букви), са окачествени като сходни във висока степен от фонетична и концептуална гледна точка, е от значение по отношение на оценката за наличие на вероятност от объркване. В такива случаи, единствено когато по-късната марка създава достатъчно различно визуално впечатление, може със сигурност да се изключи съществуването на вероятност от объркване (Т-187/10, G, ЕU:Т:2011:202, § 60). Следователно вероятност от объркване може със сигурност да се изключи, когато два противоречащи знака, макар и да съдържат или да се състоят от едни и същи букви или съчетание от букви, което не може да бъде разпознато като дума, са достатъчно различно стилизирани, че тяхното различно цялостно изображение да изпъква пред общия словен елемент. По-изразеният отличителен характер на по-ранните марки, съдържащи съчетание от букви, не може да обоснове констатация за вероятност от объркване, ако цялостното визуално впечатление от знаците е толкова различно, че категорично ги различава, какъвто не е настоящият случай.

Когато в производството се установи, че по-ранната марка е придобила по-изразен отличителен характер чрез интензивна употреба или известност, въздействието му върху крайния резултат трябва да бъде внимателно оценено.

Относно наличието на *идентичност* или *сходство на стоките и услугите*, на сравняваните марки:

Видно от приложената на л. 420 от делото заявка за регистрация марката НОВВУТ/ НОВВУТ е заявена за стоки и услуги от класове 16, 40 и 41. По отношение стоките „печатарски букви“ от клас 16 решението от 2.03.2022г на състав по опозиции с което се оставя без уважение опозицията от 2.07.2020г срещу регистрацията на процесната марка в частта основана на чл. 12 ал.3 от ЗМГО с която се иска отказ на регистрация е влязло в сила, поради което не е предмет на обсъждане.

Дадените от Патентното ведомство Методически указания изискват при сравняване на стоките и услугите да се отчитат следните фактори: естеството на стоките и услугите, наличието на връзка между тях, релевантния кръг потребители и начина на тяхната пазарна реализация, тоест необходимо е да се изследва наличието на множество фактори — естеството на стоките, тяхното предназначение по отношение на крайния им потребител, наличието на конкуренция или допълване между тях, начините на разпространение на стоките, релевантен кръг потребители и др. Отбелязано е, че принадлежността на стоките и услугите към един клас на Международната класификация на стоките и услугите, увеличава вероятността за сходство.

Вещото лице е категорично в заключението си за наличие на идентичност или сходство между всички стоки и услуги от класове 16, 40 и 41 на процесната марка и тези на по-ранните марки /с посоченото по-горе изключение за печатарски букви и клишета/, за които и ответникът също е приел в оспореното решение наличие на висока степен на сходство и идентичност. Идентичност на услугите се дължи на съвпадане термините, чрез които са описани или в резултат отнасянето им едни към други като част към цяло. Стоките спадат към една и съща или допълваща категория, споделят близко естество и предназначение, начин на разпространение и потребители. Предназначението на стоките е един от най-важните фактори, тъй като потребителят търси дадена стока именно според предназначението. Идентичните и сходните стоки и услуги имат еднакво предназначение и са с еднакъв начин на предлагане и представяне, т.е. с еднаква пазарна реализация. Дори при евентуално различие на дребни детайли на вписаните и означените сравнявани стоки, предназначението е идентично и кръгът потребители е един и същ. Отчита се тяхната природа, дали са допълващи се или взаимно заменяеми. Допълващи се стоки/услуги (спомагателни) са когато се употребяват съвместно, т.е. едната е необходима или важна за използването на другата. Взаимнозаменяеми (конкуриращи се) - когато имат еднакво предназначение и покриват еднакви нужди. Т.е. в обобщение, между стоките и услугите от класове 16, 40 и 41 на атакуваната марка и тези от класове 16, 25 и 41 на по-ранните марки има сходство и идентичност, което и жалбоподателят не оспорва. Сходството се основава на факта, и че тези стоки и услуги се допълват, услугите обикновено се предлагат на същите места, на които стоките се продават, насочени са към едни и същи потребители.

Относно *вероятност за объркване на потребителите*, която



включва възможност за свързване с по-ранната марка

Вероятността за объркване на потребителите е възможност за свързване с по-ранна марка и създаването на погрешна представа за производителя или търговеца на стоките, т.е. опасност потребителите да вярват, че стоките и/или услугите са на същите или икономически свързани лица. Преценката на вероятността за объркване се извършва въз основа на всички относими фактори по конкретният случай. По-специално такива могат да бъдат: идентичност или степен на сходство на процесната и по-ранните марки; степен на отличителност на по-ранните марки; 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-ранните марки. Вероятността от объркване следва да се преценява не при съпоставяне на марките едновременно, а дали марките, възприемани от потребителите поотделно, са сходни в степен, при която съществува вероятност от объркване. В случая релевантните потребители са масовите потребители, поради което степента на вниманието им е около средната. В тези случаи възможността за объркване се разглежда от гл.г. на средните потребители, тъй като ако те не се объркат, то по-малко вероятно е да се объркат професионалистите. В случая релевантните потребители са умерено наблюдателни. Стоките и услугите /посочените по -горе/ на процесната марка са идентични и сходни на стоките и услугите на по-ранните марки. Налице е също концептуално и фонетично сходство от висока степен на сравняваните марки, прилика в преобладаващата част на словото, поради което много лесно потребителите могат да се объркат относно произхода и да направят връзка за единен произход. Малките разлики в буквите не са достатъчни да се изключи констатация за визуално сходство, особено при обща структура на знаците. Средният потребител възприема думата като цяло и не се впуска в анализ на различните детайли. НОВВУ в комбинация със завършващата буква Т се отдалечава в достатъчна степен от английската дума за хоби и се приближава до ХОБИТ, чете се по идентичен начин като по-ранните марки. Вещото лице е категорично, че е налице вероятност за объркване на потребителите относно идентифицираните идентични/ сходни стоки и услуги за посочените по-горе класове, изразяваща се в създаването на погрешна представа за производителя и/или търговеца на стоките/ услугите и е налице опасност потребителите да вярват, че стоките или услугите са на същите или на свързани лица. Съществува вероятност за заблуда на потребителя, марките са сходни в степен над средната, която да доведе до вероятност от заблуда на потребителите и смесване на собствениците. Процесната марка НОВВУТ/ НОВВУТ възпроизвежда звуково името ХОБИТ, което се разчита и в по-ранните марки. По –ранните марки са регистрирани в ЕС, поради което се ползват с присъщата отличителност за стоките и услугите за които са регистрирани. Неоснователни

са доводите, че марките на опонента били загубили своята отличителност поради използването им от голям брой дружества с наименование идентично на марките на опонента. Това, че в наименованието на много фирми регистрирани в Търговския регистър присъства името „хобит“ не означава използване на марката. Реалното използване на марката означава използването ѝ в съответствие с нейната основна функция – да отличи и служи като гаранция за произхода на стоките и услугите, за които е регистрирана, с цел да създаде или запази пазара на тези стоки и услуги. Регистрацията на търговски дружества не се отразява на ситуацията на българския пазар.

Процесната марка НОВВУТ / НОВВУТ поради изложеното по-горе предизвиква асоциация с по-ранните марки НОВВИТ, THE НОВВИТ и НОВВИТОН, поради което потребителите могат да се объркат като припишат на стоките и услугите на процесната марка произход от по-ранните марки. Предвид установеното сходство между марките, присъствието на буквосъчетанието НОВВУТ /НОВВУТ в процесната марка създава вероятност потребителите да приемат, че знакът НОВВУТ/ НОВВУТ е нов, вариантен начин на изписване на по-ранните марки, защото буквите У и У са визуално сходни във висока степен и има вероятност от объркване т.е. потребителите да приемат, че марката е нов вариант на изписване на по-ранните марки.

С оглед горното, налице са всички кумулативно изискуемите елементи на фактическия състав на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО. Следователно, правилно е постановен отказ регистрацията на марката НОВВУТ вх № 156227 от 4.09.2019г за всички стоки и услуги /класове 16, 40 и 41/ за които е заявена.

*По основанието по чл. 12 ал.3 от ЗМГО:*

Според чл. 12 ал. 3 от 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.

При сравнително тълкуване на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО и чл.12 ал.3 от ЗМГО се установява, че при наличие на сходство между марките, независимо дали стоките/услугите са идентични и по- ранната марка се ползва с известност на територията на Република България и в случаите на марка на Европейския съюз - на територията на Европейския съюз, дори и да не съществува вероятност от объркване на потребителите, не се регистрира заявената марка. Това е така, защото използването без основание на знака може да доведе до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или репутацията на по- ранната марка.

По-горе съдът изложи подробни доводи за наличие на висока степен на сходство между процесната марка и по-ранните марки, които не следва да преповтаря. Другият релевантен фактор за наличие на тази хипотеза е по-ранните марки да се ползват с известност на територията на Република България, или в случаите на марка на Европейския съюз - на територията на Европейския съюз.

При определяне дали марка се ползва с известност се вземат предвид обстоятелствата по чл. 12 ал.10 от ЗМГО, а именно

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 са представени многобройни доказателства, че по-ранните марки се ползват с известност както на територията на ЕС така и в Р България към датата на заявяване на процесната марка 4.09.2019г. /опонентът притежава изключителни права върху филмирането, рекламата и представянето на сцена и други върху литературните произведения на Дж.Т., в т.ч. В. на пръстените, Хобит, налице са много популярни филми, основни герои в които са хобитите, поради което името хобит е отличителен знак за тези филмови поредици, филмите са реализирали значителни приходи както в ЕС, така и в България/. Налице са множество статии относно „Хобитите“. Налице е висока степен на разпознаваемост и известност на по-ранните марки НОВВИТ, THE НОВВИТ в сферата на развлеченията, производството и разпространението на филми. Услугите от клас 41 „развлечение“ и „производство и разпространение на игрални филми“ за които се ползват с известност по-ранните марки са идентични и сходни на услугите от клас 41 на процесната марка. Също така потребителите на стоките „Хартия и картон; печатни произведения; материали за подвързване на книги; фотографии; канцеларски принадлежности и канцеларско оборудване, с изключение на мебели; канцеларски лепила и лепила за домакински цели; материали за рисуване и чертане; четки за рисуване; учебни материали; пластмасови листа, фолио, торби за опаковане и пакетиране; клишета“ от клас 16 и услугите „изработване на облекло по поръчка“ от клас 40 на процесната марка се явяват и такива на услугите „развлечение“ и „производство и разпространение на игрални филми“ на ползващите се с известност марки. Посочените стоки от клас 16 често се

брандират от търговците със знаци и образи на известни филми и герои. Изработване на облекло по поръчка също може да бъде свързано с любими герои от филми /вкл. хобитите/.

Ето защо потребителите могат да установят връзка между процесната марка и по-ранните, ползващи се с известност, когато търсят и закупуват изброените стоки и услуги от клас 16, клас 40 и клас 41 на процесната марка. По-ранните марки създават у потребителите връзка, караща ги да търсят и закупуват посочените стоки от клас 16 и ползват услугите от клас 40 и 41, предвид обозначението и свързването с филмите за хобитите. При това положение би могло използването на процесната марка НОВВУТ за посочените стоки и услуги да доведе до неоснователно облагодетелстване от високата степен на известност на по-ранните марки НОВВИТ, THE НОВВИТ. Потребителите са с идеята, че закупуват стоките и услугите на по-ранните марки, което улеснява продажбата на посочените стоки и услуги от клас 16, 40 и 41. Всичко това несъмнено би могло да доведе до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от известността на по-ранната марка. По отношение на цитираните стоки и услуги е налице основанието по чл. 12 ал.3 от ЗМГО за отказ от регистрация.

Съдът изложи доводи в с.з. на 23.10.2024г поради които счита, че ирелевантно за настоящият правен спор е дали марките на опонента имат фолклорен произход, щом са регистрирани и се ползват с присъщата им отличителност за стоките и услугите за които са били регистрирани.

С оглед горното , жалбата като неоснователна следва да се отхвърли.

Относно разноските: С оглед изхода на спора на жалбоподателя не следва да се присъждат разноски.

На ответната страна се дължат разноски за юрисконсултско възнаграждение в минимален размер от 100 лв., определен чл.143, ал.3 от АПК вр.с чл. 37, ал.1 от Закона за правната помощ и чл. 24 от Наредбата за заплащането на правната помощ.

На заинтересованата страна по арг от чл. 143 ал.4 АПК се дължат разноски от жалбоподателя в размер на 200 лв. депозит за в.л. /не претендира адв. възнаграждение/

Възражението за прекомерност направено от процесуалния представител на жалбоподателя е неоснователно, тъй като юриск. възнаграждение е в размер на минимума, а заинтересованата страна не претендира адв. възнаграждение, а единствено внесения депозит за изготвяне на СМЕ.

Мотивиран така, съдът

## **РЕШИ:**

ОТХВЪРЛЯ жалба на „НОВВУТ“ ООД срещу Решение РС- 30 -1 от 2.02.2024г. на Председателя на Патентното ведомство с което на осн. чл. 75

ал.10 т.5 от ЗМГО се оставя без уважение жалба от 3.05.2022г. на „НОВВУТ“ ООД срещу решение от 2.03.2022г с което по опозиция от 2.07.2020г срещу регистрацията на марка с вх № 156227- НОВВУТ, е постановен отказ за регистрацията на марката на осн чл. 57 ал.9 т.2 от ЗМГО.

ОСЪЖДА „НОВВУТ“ ООД да заплати на Патентно ведомство юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв.

ОСЪЖДА „НОВВУТ“ ООД да заплати на The Saul Zaents Company, a Delaware Corporation /ново име Middle-earth Enterprises, LLC / разноски в размер на 200 лв.

Решението подлежи на оспорване пред ВАС на РБългария в 14 -дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

Препис от решението да се изпрати на страните.

СЪДИЯ: