

РЕШЕНИЕ

№ 2583

гр. София, 13.04.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 29 състав,
в публично заседание на 13.03.2023 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Полина Величкова

при участието на секретаря Кристина Българиева, като разгледа дело номер **4** по описа за **2023** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 126 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл. 84 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/.

Образувано е по жалба от Юнайтед Парсъл Сървис ъф Америка, Инк./ United Parcel Service of America, Inc., депозирана от адв. М., срещу Решение № РС-132-1 от 20. 10. 2022 г. на Председателя на Патентното ведомство, с което е оставена без уважение жалбата срещу решение от 29. 04. 2021 г. на състав по опозиции за отхвърляне на опозицията срещу регистрацията на марка с вх. № 154915 "L P S LOGISTICS PARK SOFIA", комбинирана.

В жалбата са изложени подробни съображения за незаконосъобразност на оспореното решение, поради несъответствието му с материалния закон и съществено нарушение на административнопроизводствените правила. В съдебното заседание оспорващото дружество се представлява от адв. М., която поддържа жалбата и моли за нейното уважаване. Излагат се подробни аргументи и в писмени бележи.

Ответникът по жалбата - Председателят на Патентно ведомство, чрез своя процесуален представител юрк. Г. намира жалбата за неоснователна и моли същата да бъде отхвърлена.

Конституираната като заинтересована страна „УЕЪРХАУЗИНГ ЕНД ЛОГИСТИК" ЕООД се представлява от адв. К., който сочи мотиви за неоснователност на подадената жалба и моли за нейното отхвърляне.

Административен съд – София град, след като обсъди доводите на страните и прецени събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

„УЕЪРХАУЗИНГ ЕНД ЛОГИСТИК“ ЕООД е подало заявка за регистрация с вх. № 154919/ 15. 03. 2019 г. на марка “L P S LOGISTICS PARK SOFIA“, комбинирана, заявена за услуги от клас 35: "Реклама; управление на бизнес проекти; търговски посреднически услуги; услуги на агенции за внос и износ", както и за услуги от клас 39: "Транспортна логистика; транспорт; отдаване под наем на складове за стоки; складиране на стоки; информационни услуги в областта на транспорта; информационни услуги в областта на складирането, автомобилен транспортм паргинги за автомобили; отдаване под наем на паркинги; превозване на товари, стоки; комисионерство при превозване на товари; експедиране на товари".

Марката представлява комбинация от словни и фигуративни елементи. Състои се от словния елемент „LPS“, изписан с масивни главни латински букви, които са удебелени и изобразени в ярко червен цвят. През средата на буквите „LPS“ е изобразен стилизиран двулентов път, който преминава и през трите букви. Под тях с по-малък размер на буквите е изписано словосъчетанието „LOGISTICS PARK SOFIA“ с главни, сиви на цвят букви. Всички словни елементи са изписани на два реда и са разположени в центъра пред фигуративния елемент, представляващ стилизирано изображение на глобус с меридиани и паралели, изобразени в сив цвят.

Заявката е публикувана в бр. 07.1/ 15. 07. 2019 г. на официалния бюлетин на ПВ. За експертизата и публикацията е уведомен заявителят, като и лицата по чл. 51, ал. 1 от ЗМГО, които могат да подадат опозиция срещу регистрацията на марката.

На 15. 10. 2019 г. дружеството Юнайтед Парсъл Сървис ъф Америка, Инк. е подало опозиция с вх. № BG/E/2019/70129061 срещу регистрацията на марка вх. № 154919 на марка “L P S LOGISTICS PARK SOFIA", комбинирана, като е противопоставило следните марки:

- Национална регистрация на марка с рег. № 1500Y „UPS“, словна; заявена на 03. 05. 1990 г., регистрирана на 29. 02. 1992 г., ползваща се със закрила за услуги от класове 38 и 39 на МКСУ.

- Национална регистрация на марка с рег. № 6207Y „UPS“, словна, заявена на 18. 12. 1996 г., регистрирана на 18. 12. 1996 г., ползваща се със закрила за услуги от класове 35, 36 и 42 на МКСУ.

- Национална регистрация на марка с рег. № 6207Y „UPS“, словна, заявена на 25. 03. 2003 г., регистрирана на 1. 12. 2004 г., ползваща се със закрила за услуги от клас 39 на МКСУ.

- Национална регистрация на марка с рег. № 49689 „UPS“, заявена на 25. 03. 2003 г., регистрирана на 1. 12. 2004 г., ползваща се със закрила за услуги от клас 39 на МКСУ.

- Национална регистрация на марка с рег. № 49691 „UPS“, заявена на 25. 03. 2003 г., регистрирана на 1. 12. 2004 г., ползваща се със закрила за стоки и услуги от класове 9, 16, 25, 35, 36, 38 и 42 на МКСУ.

- Марка на Европейския съюз №[ЕИК] „UPS“, словна, заявена на 01. 4. 1996 г., регистрирана на 29. 10. 1998 г. в сила за Република България от 01. 01. 2007 г. за стоки и услуги от класове 9, 16, 25, 38, 39 на МКСУ.

- Марка на Европейския съюз №[ЕИК] „UPS“, словна, заявена на 24. 01. 1997 г., регистрирана на 24. 8. 2004 г. в сила за Република България от 01. 01. 2007 г. за стоки и услуги от класове 9, 35, 36, 42 на МКСУ.

- Марка на Европейския съюз №[ЕИК] „UPS“, комбинирана, заявена на 25. 03. 2003 г., регистрирана на 21. 07. 2005 г., в сила за Република България от 01. 01. 2007 г. за стоки и услуги от класове 9, 16, 25, 35, 38, 39, 42 на МКСУ.

Четири от противопоставените марки са словни и се състоят от елемента "UPS". Останалите три марки са комбинирани и са идентични - фигуративен знак "UPS" в черно-бял цвят. Марката представлява изображение на щит, в рамките на който върху контрастиращ черен фон централно е разположен словният елемент "UPS", представен в бял цвят, като буквите са в двоен контур.

Производството по опозицията е приключило с постановяване на решение от 29. 04. 2021 г. на състава по опозиции, с което е прието, че подадената опозиция с вх. № BG/E/2019/70129061 във връзка с разпоредбите на чл. 12, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от ЗМГО е неоснователна.

Решението е съобщено на опонента на заявената за регистрация комбинирана марка "L P S LOGISTICS PARK SOFIA", като дружеството Юнайтед Парсъл Сървис ъф Америка, Инк. е подало жалба срещу решението на състава по опозиции.

Със Заповед № 3-567-1/ 08. 09. 2022 г. Председателят на Патентното ведомство е назначил състав, който да разгледа жалбата срещу решението на състава по опозиции и да изготви становище за вземане на решение.

Работната група към отдел „Спорове“ в ПВ извършила проучването и изготвила становище, в което е направен сравнителен анализ на заявената процесна и по-рано регистрираните марки. Обоснован е извод, че фактическият състав на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО не е изпълнен, доколкото различното цялостно впечатление, което създават знаците, води до заключение за липса на вероятност от объркване на потребителите. По отношение на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО е прието, че марките са достатъчно различни една от друга, като по този начин не може да се обоснове предположение за наличие на връзка между марките и следователно – липсва първият елемент от чл. 12, ал. 3 от ЗМГО – наличие на идентичност и сходство между знаците.

Предвид това с обжалваното Решение № РС-132-1 от 20. 10. 2022 г. на Председателя на Патентното ведомство е оставена без уважение жалбата срещу решение от 29. 04. 2021 г. на състав по опозиции за отхвърляне на опозицията срещу регистрацията на марка с вх. № 154915 "L P S LOGISTICS PARK SOFIA", комбинирана.

В хода на съдебното производство е допусната и изготвена съдебно-маркова експертиза.

Вещото лице е посочило, че е налице визуално и фонетично сходство в средна степен между отличителните елементи на сравняваните марки "LPS" от една страна и "UPS" - от друга страна, при което две от трите букви на отличителните елементи са еднакви. Поради това е обоснован извод за визуално и фонетично сходство в средна степен между заявената марка и марките на опонента, тъй като потребителите възприемат марките именно чрез отличителните им елементи.

В експертизата е направен извод за наличие на идентичност между услугите на марка с вх. № 154915 "L P S LOGISTICS PARK SOFIA", комбинирана, от една страна и от друга страна - между услугите на марките на опонента - национална марка № 1500У „UPS“, словна; национална марка № 6207У, „UPS“, словна; марка на ЕС[ЕИК] „UPS“, словна; марка на ЕС[ЕИК]„UPS“, словна; национална марка №о 49689 „UPS“,

комбинирана; национална марка № 49691 „UPS“, комбинирана; и марка на Е. „UPS“, комбинирана.

Прието е, че съществува вероятност от объркване по смисъла на чл. 12 от ЗМГО. За да достигне до този извод, експертът е съобразил приетото фонетично и визуално сходство в средна степен между сравняваните марки /възможност за пряко объркване/, както и идентичността на услугите на процесните марки /възможност за непряко объркване/. Освен това е посочено, че за подобно заключение допълнително способства и принципът, че при преценката на вероятността за объркване трябва да се има предвид, че сходството на марките и сходството на стоките/услугите са взаимно зависими, като по-ниската степен на сходството на стоките и/или услугите може да се компенсира от по-високата степен на сходството на марките и обратно - Решение СЕС, С-39/97 „Canon“, параграф 17. Според вещото лице в случая е налице идентичност на сравняваните услуги и следователно визуалното и фонетично сходство от средна степен е повече от достатъчно за възникване на вероятност от объркване на потребителите. Приело е също, че влияние в полза на вероятността от объркване оказва и степента на отличителност на по-ранните марки и по-голямата отличителност увеличава вероятността от объркване, като колкото по-висока е степента на отличителност на по-ранната марка, толкова по-голяма ще бъде вероятността за объркване - Решение СЕС, С-251/95 „Sabel“, параграф 24. Според експерта в конкретния случай вероятността за объркване на потребителите е още по-значима и предвид установения факт, че по-ранните марки на опонента се ползват с известност на територията на Република България и на ЕС, благодарение на активното им и продължително използване. Вещото лице е направило извод, че съществува риск да се изгради връзка между сравняваните марки благодарение на репутацията на по-ранната марка и свързаната с това разпознаваемост, още повече при идентичност на услугите от класовете 35 и 39, при което е напълно възможно потребителят да направи връзка между знаците, като прехвърли положителните аспекти на по-ранните марки на опонента към услугите на процесната марка. Поради това е обосновоало твърдението за наличие на вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на заявената марка с по-ранните марки.

В експертизата е отразено, че използването на заявената марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер и известността на по-ранните марки или би ги увредило, тъй като е възможно да се получат неоснователни ползи от създадената репутация и популярност на по-ранните марки като се пренася престижът на услугите предоставяни с по-ранните марки върху услугите предоставяни с по-късната марка. Възможно е също така тази известност да бъде увредена сред обществеността поради „размиване“ на идентичността на по-ранните марки.

При постановяване на своя съдебен акт съдът се довери на заключението на съдебно-марковата експертиза, тъй като същата е изготвена от компетентно вещо лице и отговаря в пълнота на поставените задачи.

При така установеното от фактическа страна, съдът намира от правна страна следното:

Жалбата срещу процесното решение е допустима, тъй като е подадена в срока по чл.

84, ал. 1 от ЗМГО от легитимирано лице, адресат на решението, с което се отхвърля жалбата му срещу решение на състав по опозиция.

Оспореният в настоящото производство акт е постановен на основание чл. 75, ал. 12 от ЗМГО във връзка с обжалвано решение на състав по опозиции. Решение № РС-132-1 от 20. 10. 2022 г. е издадено от компетентен орган - Председателят на Патентното ведомство. Същото е постановено в изискуемата се писмена форма и съдържа всички реквизити по чл. 59, ал. 2 от 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.

Не са допуснати нарушения на административнопроцесуалните правила, които да бъдат определени като съществени и които да мотивират неговата отмяна. 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 марка вх. № 154919 на марка "L P S LOGISTICS PARK SOFIA", комбинирана, срещу което искане е подадена опозиция от страна на жалбоподателя Юнайтед Парсъл Сървис ъф Америка, Инк, като притежател на по-ранно заявени марки "UPS", словни и комбинирани.

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.

По отношение на съответствието на оспорвания акт с материалния закон, настоящият съдебен състав намира следното:

Член 52, ал. 1 от ЗМГО дава на притежателите на по-ранно право върху марка възможността да подадат на основание чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО опозиция срещу регистрацията на знак, който е с по-късна дата на заявяване или приоритет. Разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО забранява регистрацията на марка, идентична или сходна на по-ранна марка, при наличие на идентичност или сходство между стоките и услугите на марките, когато съществува вероятност за объркване на потребителите, включително поради възможност за свързване с по-ранната марка. В този смисъл, за да се прецени приложимостта на разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО и наличието на основание за уважаване на опозицията, е необходимо да се установи дали между заявената марка и по-ранните марки и услугите от класове 35 и 39, за които се отнасят марките, е налице идентичност или сходство, и съществува ли вероятност за объркване на потребителите, включваща възможност за свързване с по-ранната марка, т.е. опасност потребителите да повярват, че стоките произхождат от едно и също или икономически свързани лица.

Разпоредбата на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО предвижда, че 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.

Съгласно чл. 9, ал. 1 от ЗМГО марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Във второто изречение на чл. 9 е предвидено, че такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци. При преценката за сходство на стоките/услугите следва да бъдат взети предвид всички относими фактори като тяхното естество, предназначение, начин/метод на употреба, дали са взаимно допълващи се или в конкуренция едни с други, техните потребители и обичайният им произход. Най-общо, стоките/услугите могат да бъдат определени като сходни, когато притежават общи характеристики. Наличието на някой общ елемент може да създаде еднакво визуално и смислово впечатление, и поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността на стоките или услугите на марката и знака, съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката. Сходството между знаците следва да се преценява не само по себе си, а от гледна точка на вероятност за объркване на потребителите. Сравнението между знаците включва преценка за наличие на фонетично, визуално и смислово сходство, като общата преценка трябва да се основава на цялостното впечатление, което те създават. Тъй като масовият потребител поначало не прави педантично сравнение между марките, за да се прецени рискът за объркване между тях, е важно да се прецени сходството, а не различието между марките, защото именно приликата остава в паметта и се възстановява във въображението на потребителя.

Видно от изложената по-горе фактическа обстановка, „УЕЪРХАУЗИНГ ЕНД ЛОГИСТИК“ ЕООД е заявило за регистрация марка „L P S LOGISTICS PARK SOFIA“, комбинирана, заявена за услуги от клас 35: "Реклама; управление на бизнес проекти; търговски посреднически услуги; услуги на агенции за внос и износ", както и за услуги от клас 39: "Транспортна логистика; транспорт; отдаване под наем на складове за стоки; складиране на стоки; информационни услуги в областта на транспорта; информационни услуги в областта на складирането, автомобилен транспорт паркинги за автомобили; отдаване под наем на паркинги; превозване на товари, стоки; комисионерство при превозване на товари; експедиране на товари".

Дружеството жалбоподател Юнайтед Парсъл Сървис ъф Америка, Инк. пък притежава марки „UPS“, словни и комбинирани, регистрирани за същите класове услуги - клас 35 и клас 39.

В конкретния случай настоящият съдебен състав приема, че е налице визуално и фонетично сходство в средна степен между заявената за регистрация и по-ранните марки. При сравнението на заявената марка и марките на опонента, за да се прецени рискът за объркване между тях, следва

да се анализира сходството, а не различието между марките, като се отдели внимание на доминиращите и отличителни елементи в комбинираните марки. Доминиращ елемент е този, който благодарение на графичното си представяне, обуславя общото впечатление, което марката оставя у потребителя. Това са местоположение, мащаб, размери и/или използвани цветове. Следователно, за да се приеме като доминиращ, следва да е визуално и ясно отличим от останалите елементи, като именно той привлича вниманието на потребителите. Отличителен е този елемент от състава на марката, който в най-голяма степен служи за осъществяване на основната функция на марката - да отличава стоките или услугите на едно лице, от тези на други лица.

Съдът споделя извода на вещото лице в изготвената съдебно-маркова експертиза, че доминиращият и отличителен елемент на заявената марка е елементът „LPS“, защото същият е разположен централно в състава на знака, използван е най-едър размер на буквите спрямо останалите словни елементи и е налице контраст при представянето му, тъй като е изписан с червен цвят върху бял фон. Останалите елементи в процесната марка не способстват за разграничаването на сравняваните знаци, тъй като потребителите не биха се фокусирали върху тях, предвид тяхното изображение с по-малки букви и бледи цветове. Отличителният и доминиращ елемент в заявените марки на опонента е "UPS".

В конкретния случай съществува визуално сходство в средна степен между отличителните елементи на сравняваните знаци, а следователно и между самите знаци. Това е така, защото от общо три две от буквите в отличителните елементи на заявената и противопоставените марки са идентични. В тази връзка е налице и фонетично сходство в средна степен между марките, предвид начина им на изговаряне - съответно "ел пи ес", от една страна и "ю пи ес" - от друга страна. Споделя се и становището на вещото лице, че липсва смислово сходство между двете марки, тъй като като посочените елементи и на двете марки нямат конкретно смислово значение.

Предвид регистрацията на заявената марка и на противопоставените марки за услуги от клас 35: "Реклама; управление на бизнес проекти; търговски посреднически услуги; услуги на агенции за внос и износ", както и за услуги от клас 39: "Транспортна логистика; транспорт; отдаване под наем на складове за стоки; складиране на стоки; информационни услуги в областта на транспорта; информационни услуги в областта на складирането, автомобилен транспорт паркинги за автомобили; отдаване под наем на паркинги; превозване на товари, стоки; комисионерство при превозване на товари; експедиране на товари", съществува идентичност между услугите на обжалвана и на по-ранните марки.

Налице е и вероятност от объркване на средния потребител относно процесните услуги. Основният въпрос, който поставя чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, е дали сходството между сравняваните марки е такова, че би създадо вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на процесната марка с по-ранната марка. При наличието на вероятност от объркване и при подадена опозиция, марката не следва да се регистрира. Средният потребител, дори когато е добре информиран и

умерено наблюдателен, не винаги подхожда с еднакво внимание към отделните видове стоки и услуги. Съгласно практиката на EUIPO /преди OHIM/ трябва да се има предвид, че степента на внимание на средния потребител е склонна да варира, в зависимост от въпросната категория стоки или услуги. Колкото по-голяма е степента на внимание, толкова по-малка е степента от объркване. Действително в процесния случай, предвид спецификата на услугите на заявените марки, степента на внимание на средния потребител е по-висока от обичайната. Същевременно обаче, при наличие на констатираното визуално и фонетично сходство в средна степен и предвид съществуващата идентичност на услугите на заявената и противопоставените марки, може да се направи извод за наличие на вероятност от объркване и/или асоцииране, както и на създаване на погрешна представа, че стоките и услугите произлизат от едно и също лице или от икономически свързани лица. Съгласно европейската практика по въпроса, вероятността потребителят да повярва, че стоките или услугите произхождат от същото или от икономически свързани лица, представлява вероятност от объркване. Въз основа на това, съдът приема, че в конкретния случай за потребителите съществува вероятност от объркване.

Според практиката на СЕС колкото по-висока е степента на отличителност на по-ранната марка, толкова по-голяма ще бъде вероятността за объркване /решение на СЕС по дело C251/95/. Налага се изводът, че в конкретния случай вероятността от объркване на потребителите е съществена. В допълнение следва да се отбележи, че макар да съществува визуално и фонетично сходство в средна степен между двете марки, то в случая приложение намира принципът, че по-ниската степен на сходство между марките се компенсира от по-висока степен на идентичност/сходство между стоките и услугите /Решение на СЕС по дело C-39/97/.

За пълнота на изложението следва да се отбележи, че когато между знаците на две марки не може да се установи категорично сходство, се преценява до каква степен едната марка е придобила отличителен характер по отношение на стоките/услугите, за които е регистрирана. В случая, следва да се има предвид, че отличителността бива два вида - присъща и придобита. Присъщата отличителност е тази, която е важна за регистрацията на марката без доказване на придобита отличителност. Придобита отличителност се отнася до случаите, в които дадена марка първоначално не е притежавала или е притежавала ниска степен на присъща отличителност, но вследствие на използването си е придобила висока степен на отличителност по отношение на стоките и/или услугите, които означава. От събраните по делото доказателства се установява, че е налице съществена степен на отличителност и известност на по-ранните марки. Част от критериите, характеризиращи придобиването на тази отличителност, са: пазарен дял на марката; степен на интензивност, географско разпространение и продължителност на използване на марката; средствата, вложени в рекламни кампании, популяризиращи марката, частта от потребителите в съответния пазарен сектор, която, предвид елементите, съдържащи се в марката ще идентифицира стоките и/или услугите, които тя означава с конкретен производител /Решение на СЕС, C-342/97/, като наличието на всички тях беше

категорично доказано по делото от представените по делото доказателства – класация на Forbes за 2019 г. "Най-скъпите марки в света" /59-то място за марката UPS/; класация на Fortune за 2019 г. "Най-предпочитаните компании в света" /33-то място за марката UPS/, Решение С /2013/ 431 на Европейската комисия от 30. 01. 2013 г., в което е посочено, че оспорващото дружество е един от най-големите доставчици на логистични услуги в света, който извършва дейности основно в секторите за доставка на малки пакети, превоз на товари и договорни логистични услуги.", както и от останалите доказателства по делото, съдържащи се на л. 287 - л. 313 от делото.

Поради това неправилен е изводът на административния орган за липса на сходство по смисъла на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО. Напротив, от събраните по делото доказателства безспорно се установи, че предвид визуалното и фонетично сходство в средна степен, както и идентичността на услугите на процесните марки, съществува вероятност от объркване на потребителите с възможност да свържат марките на оспорващото дружество със заявената марка и опасност да повярват, че услугите произхождат от едно и също или икономически свързани лица.

Отделно от това следва да се обсъди дали са предпоставките за приложението и на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО, съгласно който не се регистрира марка, която е идентична или сходна на по-ранна марка и е предназначена за стоки и услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които по-ранната марка е регистрирана, когато по-ранната марка се ползва с известност на територията на Република България и използването без основание на заявената марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило. Разпоредбата дава засилена защита на марките, ползващи се с известност, каквито несъмнено са марките на оспорващото дружество – „UPS“. При сравнително тълкуване на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО и посочената норма се установява, че при наличие на сходство между марките, независимо дали стоките/услугите са идентични и по-ранната марка се ползва с известност на територията на Република България, дори и да не съществува вероятност от объркване на потребителите, не се регистрира заявената марка. Това е така, защото използването без основание на знака може да доведе до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или репутацията на по-ранната марка. Фактическият състав на разпоредбата на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО включва установяване на наличието на: по-ранната регистрирана марка; идентичност или сходство между по-ранната регистрирана марка и процесната марка; известност на по-ранната регистрирана марка към датата на заявяване на процесната марка за стоките/услугите, на които се основава опозицията; възможност за увреждане на отличителния характер на ползващата се с известност марка, увреждане на известността ѝ, несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на ползващата се с известност марка, когато процесната марка се използва без основание.

По отношение идентичността и сходството между заявената марка и марките на опонента, съдът изложи своите съображения по-горе, от които се налага извод за наличие на сочените предпоставки. На следващо място, при

преценка степента на отличителност във връзка с приложението на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО и предвид представените в хода на производството доказателства се установява, че по-ранните марки "UPS" се ползват с известност на територията на Република България към датата на заявяване на процесната марка по отношение на стоките класове 35 и 39, за които са регистрирани. За да бъде фактическият състав на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО изцяло осъществен, необходимо е да се изследва и последният от неговите елементи - несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или тяхното увреждане. Несправедливото облагодетелстване или увреждането на отличителния характер или известността на марката предполагат потребителите да асоциират по-късния с по-ранния знак. В случая марките в конфликт обхващат идентични услуги, с оглед на което се установява връзка по отношение на тези услуги, които са предназначени за сходни по своето естество пазари, чиито участници често се припокриват. При наличието на съвпадение между релевантните потребители, дължащо се на идентичността на услугите и сходството на процесните марки, връзката би била безспорна. Тогава не само ще съществува вероятност за объркване относно търговския произход, но поради известността на по-ранните марки ще възникнат условия за облагодетелстване от страна на заявителя от тяхната репутация, която ще се прехвърли върху по-късния знак, създавайки предпоставки за привличане на по-широк кръг потребители, респективно за увеличаване на обема на продажбите и реализиране на финансова и икономическа изгода.

Предвид наличието на всички елементи от фактическия състав на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО, както и поради констатираното визуално и фонетично сходство в средна степен, следва да се приеме, че между заявената марка и марките на опонента е налице сходно общо впечатление, което обосновава съществуването на вероятност от объркване на потребителите, като използването без основание на заявената марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранните марки или би ги увредило.

Ето защо жалбата е основателна, а оспореното решение - незаконосъобразно. Неправилна е преценката на ответния орган относно вероятността от объркване на потребителите на стоки и услуги, за които са налице по-рано регистрирани марки. Съществува висока степен на вероятност от объркване, като е възможно средният потребител да свърже заявената за регистрация марка с по-рано регистрираните такива, с притежател оспорващото дружество и по отношение на услугите, за които опозицията е отхвърлена.

Поради това, ответният орган е следвало да уважи жалбата на Юнайтед Парсъл Сървис ъф Америка, Инк. срещу решението по опозицията, съответно - да отмени същото, като бъде уважена опозицията и бъде постановен отказ от регистрация. Ето защо оспорваното Решение № РС-132-1 от 20. 10. 2022 г. на Председателя на Патентното ведомство следва да бъде отменено, а преписката върната на ответния орган за ново произнасяне, при съобразяване с мотивите на настоящия съдебен акт.

С оглед на изхода на делото ответната страна следва да бъде осъдена да заплати на оспорващото дружество направените по делото разноски. От

представения по делото списък се установява, че същите възлизат в общ размер на 650 /шестстотин и петдесет/ лева, от които 50 /петдесет/ лева – платена държавна такса и 600 /шестстотин/ лева – внесен депозит за изготвената по делото експертиза.

Така мотивиран и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК Административен съд - София град, Второ отделение, 29-ти състав

РЕШИ:

ОТМЕНЯ Решение № РС-132-1 от 20. 10. 2022 г. на Председателя на Патентното ведомство.

ВРЪЩА преписката на Председателя на Патентното ведомство за ново произнасяне, съобразно мотивите на съда.

ОСЪЖДА Патентното ведомство на Република България да заплати на Юнайтед Парсъл Сървис ъф Америка, Инк./ United Parcel Service of America, Inc.направените по делото разноси в размер на 650 /шестстотин и петдесет/ лева.

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено.

СЪДИЯ: