

# РЕШЕНИЕ

№ 444

гр. София, 27.01.2022 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав,**  
в публично заседание на 27.10.2021 г. в следния състав:

**СЪДИЯ: Миглена Николова**

при участието на секретаря Александра Вълкова, като разгледа дело номер **2621** по описа за **2021** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба вх.№ ВГ/Н/2017/144752-/19/12.03.21г на [фирма]-П. с представляващ А.Д. и с проц.представител адв. Е.Н. против Решение № РС-395-/1/17.12.20г на Председателя на ПВ на РБ, с което на осн. чл.75 ал.12 вр. ал.10 т.3 вр. чл. 57 ал.9 т.1 от ЗМГО е оставена без уважение жалбата на дружеството срещу Решение от 20.03.19г на Състав по опозиции, с което се отхвърля като неоснователна опозицията му срещу регистрацията на марка с вх.№ 144752/26.01.17г-Р..BG WE D. Y. D., комбинирана, само за стоки клас 32.

В жалбата се сочи, че обж. Решение е неправилно и незаконосъобразно и се моли за отмяната му, тъй като опозицията е била основателна на две основания: 1/ по чл.12 ал.4 от ЗМГО/поради нарушаване на правата на дружеството-притежател на по-ранна марка с вх.№ 148247/06.11.17г, рег.№ 102823/16.08.18г, "P. D." комбинирана, нерегистрирана към момента на заявяване на атакуваната марка, но с по-ранно търговско използване;/ 2/ по чл.12 ал.1 т.2 от ЗМГО /спрямо общо 7 бр. по-рано регистрирани марки на дружеството/. Соочи се,че: притежаваната по-ранна марка с вх.№ 148247/06.11.17г/ рег.№ 102823/16.08.18г, "P. D." комбинирана, нерегистрирана към момента на заявяване на атакуваната марка, но с по-ранно търговско използване/ е използвана в търг.дейност на дружеството за стоки клас 32, което се доказва съгл. четирите критерия по чл. 17 ал.4 т.1 от ЗМГО, като използването по чл.12 ал.4 от ЗМГО се доказва дори само с няколко фактури за продажба преди 26.01.17г/когато е заявена атакуваната марка/ и доказателства как изглежда марката с вх.№

148247/06.11.17г. Доказателства са представени от дружеството за периода 2013-2017г, но са игнорирани с аргумента, че се е използвал от дружеството във фактурите само словния елемент Р. D., а това означава ползване не на марката с вх.№ 148247/06.11.17г, рег.№ 102823/16.08.18г, “Р. D.” комбинирана, а използване на друга марка на дружеството- словна марка /Р. D./Дори да се приеме тази теза на ответника обаче, дружеството е представило и други доказателства за използване, освен фактурите, а именно- етикети на стоките/а те са продадени с тези етикети на датата от фактурите/. Освен фактурите и етикетите, са били представени от дружеството и още редица доказателства относно използването по см. на чл. 12 ал.4 от ЗМГО на марката с вх.№ 148247/06.11.17г, рег.№ 102823/16.08.18г, “Р. D.” комбинирана/вкл. Декларации от клиенти-неправилно некредитирани/, като има доказано поне едно използване преди 26.01.17г/когато е заявена атакуваната марка/.Прави се позоваване на практика на СЕС и ВАС.При сравнение между атакуваната марка и марката с вх.№ 148247/06.11.17г, рег.№ 102823/16.08.18г, “Р. D.” комбинирана, следва да се има предвид, че словните елементи имат много по-висока степен на отличителност от фигуративните елементи/потребителите са склонни да запомнят наименованието/. В случая основната отличителност сеноси от словния елемент Р. D., който се съдържа и в двете марки.Атакуваната марка има още словни елементи, но те не са акцента в нея/възприемат се по-скоро като декоративен елемент заради оформлението на изписването им/ и няма да бъдат запомнени/също както и фигуративните ѝ елементи, които не носят отличителност/.Налице е високо сходство и дори идентичност на стоките/клас 32/, поради което има висока вероятност от объркване на потребителите. Словният елемент Р. е добил отличителност по отношение на стоките от клас 32 поради използването му като част от бранда на дружеството- “Р.” /то има вече 8 регистрирани марки с този словен елемент/ , като марката “Р. D.” е придобила отличителност поради използване.Всичките 8 бр. вече регистрирани марки на дружеството са реално използвани в последните 5 години/оспорва се обратния извод на ответника/, като е следвало ответникът да направи преценка по чл. 12 ал.1 т.2 от ЗМГО между атакуваната марка и по-ранните марки , а не е.В съд.заседание адв. Н. поддържа жалбата и претендира разности по списък.

Ответникът-Председател на Патентно Ведомство на РБ се представлява от юрк.Т., която оспорва жалбата и моли за отхвърлянето ѝ като неоснователна, претендира юрк.възнаграждение и оспорва като прекомерен адв.хонорар на жалбоподателя.В писмени бележки се сочи, че Решението е издадено при спазване на чл.146 от АПК, като Съставът по опозиции е стигнал до обоснования от всички доказателства на дружеството извод, че не се доказва реално използване на никоя от общо 8те марки на дружеството/7бр. по-ранни и една-нерегистрирана, но заявена към датата на заявяване на атакуваната марка/.Не е спорна идентичността на стоките между тях и атакуваната марка/стоки клас 32/, но представените доказателства за реално използване на марките не са за целия 5годишен релевантен период 26.01.12г-26.01.17г /представените фактури са само за периода 22.01-05.12.2016г, като останалите доказателства са с декларативен характер и респ. ниска доказ.стойност/. Общ за всички марки е само словния елемент Р./ описателен за стоките от клас 32 и следователно не е отличителен/, т.е. налице е ниска степен на визуално и фонетично сходство /при наличие на смислово сходство/, което се компенсира от идентичността на стоките от клас 32. За потребителите водеща при покупката е не наименованието, а визията на стоката/т.е. в случая визуалните различия между марките доминират над

сходствата в неотличителен словен елемент. Няма вероятност от объркване у потребителите, които ясно ще разграничат стоките, поради което не е налице и кумулативният състав по чл. 12 ал.1 т.2 от ЗМГО. Изслушаната СМЕ потвърждава изводите на опозиционния състав.

Заинтересованата страна [фирма]-С. с представляващ Р.Д. /представявана в адм. производство от М.Ш./- не се представлява в съд. заседание и не изразява становище по жалбата.

Съдът намира жалбата за допустима, като депозирана в срока по ЗМГО и съгл. изискванията на АПК, пред надлежния съд, от лице с активна проц. легитимация, срещу инд. адм. акт по см. на спец. ЗМГО и общия чл. 21 от АПК, поради което следва да се разгледа по същество.

Съдът установи от фактическа страна следното:

Заинтересованата страна [фирма]-С. е депозирала заявление за регистрация на марка с вх. № 144752/26.01.17г-Р..BG WE D. Y. D., комбинирана, за стоки клас 32, 33 и 41-л.769-775/. Заявката/след отстраняване на нередовности по нея-л.768/ е публикувана в бр.8/31.08.17г на офиц. бюлетин/л.753/, като това е разпоредено на 12.07.17г/също тогава дружеството е уведомено, че според експертната, заявката отговаря на изискванията на чл.11 от ЗМГО-л.752/.

[фирма]-П. депозира опозиция № 70082437/14.11.17г /л.447, л.566, л.571/:1/ в качеството му на притежател на 7 бр. по-ранни национални марки с BG/рег.№№ 52380,34426, 57501, 68857, 75656, 78899, 86688/ и 2 бр. марки с EUTM /№[ЕИК] и №015669583/, като те касаят и стоки клас 32; и 2/ от името на [фирма]-П.- заявител на марка с вх.№ 148247/06.11.17г /по-късно регистрирана с № 102823/16.08.18г/- “Р. D.” комбинирана/ нерегистрирана към момента на заявяване на атакуваната марка./ Към опозицията са приложени доказателства/л.576-751/, нередовностите по нея са отстранени на 06.02.18г /л.442-446/. Доводите в нея са аналогични на изложените пред Съда.

3. [фирма]-С. е уведомен за подадената опозиция/л.563-565/ на 02.12.17г, на 21.02.18г-след отстранените нередовности по нея/л.438-442/, на 04.06.18г/л.420-428/-с даден срок за отговор. Депозирани са отговор по опозицията с вх.№ 70098307/09.07.18г/л.410/, отстранени са нередовностите по него на 27.07.18г/л.405-409, л.401-404/, като същата се оспорва като неоснователна по чл.12 ал.1 т.2 и по чл.12 ал.6 от ЗМГО. Твърди се, че липсва визуално сходство между марките, фонетичното и смисловото сходство са в ниска степен, по-ранните марки имат слаба отличителност, като не е налице вероятност от объркване на потребителите или опасност от свързване между марките. Не е доказано и използването на територията на РБ на по-рано заявената, но все още нерегистрирана към 26.01.17г комб.марка.

Отговорът по опозицията е връчен на [фирма]-П. на 09.08.18г/л.395-400/, удължен му е срока за представяне на доказателства за използване на по-ранните марки/по искане на заявителя на марката/л.384-394/, считано от 17.10.18г/, постъпило е негов становище на 17.12.18г/ в удължения срок-л.378/, то е връчено на заявителя на марката/л.373-377/, заявителят е депозирал свое насрещно становище на 25.01.19г/л.365/.

Състав по опозициите/назначен със Заповед № 634/01.08.19г-л.64/ е постановил Решение на 20.03.19г, като отхвърля опозицията/л.347/, то е връчено на страните/л.342-346/, срещу него е депозирана жалба вх.№ 70121527/28.06.19г от

[фирма]-П., с приложени нови доказателства за използването на марките/л.69-341/.Жалбата/след отстранени нередовности по нея/, е връчена на заявителя на марката/л.54-63/, който депозира становище вх.№ 70127778/25.09.19г/л.49/, то е връчено на опонента/л.45-48/.

Постановено е обж. Решение № РС-395-/1/17.12.20г на Председателя на ПВ на РБ, с което на осн. чл.75 ал.12 вр. ал.10 т.3 вр. чл. 57 ал.9 т.1 от ЗМГО е оставена без уважение жалбата на дружеството срещу Решение от 20.03.19г на Състав по опозиции. То е връчено на жалбоподателя на 11.01.21г/л.780/, като жалбата до Съда е от 11.03.21г/л.15/.

Служ.справка за регистрираните марки, съдържащи елемента Р., е приложен на л.567-570, като от всички общи 13бр./всички собственост на това дружество/, към 10.11.17г под закрила са 7 бр, а 1 бр. е заявен за регистрация- всички те са и за стоки крас 32.Библиографските справки на марките са както следва: на атакуваната марка/л.773/; на по-ранна марка № 86688 - Р. М., словна /регистрирана на 06.11.13г, със срок на защита 09.01.23г/-л.437; на по-ранна марка № 78899 - Р. О., словна /регистрирана на 23.01.12г, със срок на защита 08.01.20г/-л.436; на по-ранна марка № 75656 - Р. I., словна /регистрирана на 16.11.10г, със срок на защита 08.01.20г/-л.435; на по-ранна марка № 68857 - Р. М., комбинирана /регистрирана на 20.02.09г, със срок на защита 02.04.27г/-л.433; на по-ранна марка № 57501 - Р. С., триизмерна /регистрирана на 10.01.07г, със срок на защита 07.01.25г/-л.431; на по-ранна марка № 34426 - С. Р., словна /регистрирана на 19.11.98г, със срок на защита 24.03.28г/-л.430; на по-ранна марка № 52380 - Р. , комбинирана /регистрирана на 15.08.05г, със срок на защита 23.01.24г/-л.429; на заявената марка с вх.№ 148247/06.11.17г /по-късно регистрирана с № 102823/16.08.18г/- "Р. D." комбинирана/ нерегистрирана към момента на заявяване на атакуваната марка/-л.65.

По искане на жалбоподателя е допусната СМЕ.В.лице Д. сочи, че: 1/ атакуваната марка /Р.ВG WE D. Y. D., комбинирана/ има словни и фигуративни елементи-фигуративните са доминиращи, а словните нямат отличителност, а насочват към стоките, отличителността на марката се носи от цялостната комбинация на всички елементи и цветове; 2/ в заявената, но нерегистрирана марка към датата на заявяване на атакуваната марка / регистрирана по-късно с № 102823/16.08.18г- "Р. D.", комбинирана/ - словният елемент Р. е доминиращ, но не е отличителен/сочи възможно предназначение,място или събитие/, словният елемент D. не е отличителен/директно сочи вида на стоките/, отличителността на марката се носи от цялостната комбинация на всички елементи и цветове; 3/ тези две марки имат общи словни елементи/ Р. и D./, но имат слабо фонетично,визуално и смислово сходство, т.е. марките са сходни в ниска степен,макар стоките да са идентични или с висока степен на сходство/клас 32/; 4/ от по-ранните марки/общо 7 бр/- всички съдържат словния елемент Р., при словните няма доминиращ елемент, във всички тях- не сам по себе си словният елемент Р. носи отличителността на марката, имат слабо или никакво фонетично,визуално и смислово сходство, т.е. марките са сходни в ниска степен,макар стоките да са идентични или с висока степен на сходство/клас 32/; 5/ безалкохолните напитки от клас 32, за които са всичките марки на жалбоподателя, са масов продукт, който се продава в неспециализираните магазини и е за масова употреба; вниманието на средния потребител при покупката на тези стоки е над средното/доколкото си имат предпочитания и са лоялни към предпочитаните марки напитки/; при ниска отличителност на словните елементи Р. и Р. D., изразът Р. D. ще се възприема като

израз с конкретно значение/напитки за парти/ и указва характерни особености на заявените стоки, поради което не е налице вероятност от объркване на потребителите; б/ в атакуваната марка Р. е част от словен елемент, в който акцентът не е върху Р.; общият елемент в по-ранните марки е Р./биха могли да формират фамилия от марки, ако той беше отличителен, но не е/; не е налице вероятност от свързване на атакуваната марка с по-ранните марки на опонента.

Съдът намира от правна страна следното:

Решението е издадено от компетентен орган, в кръга на предоставените му по закон правомощия. Решението е издадено в писмена форма и съдържа всички зад.реквизити по чл.59 от АПК, вкл. фактически и правни основания. В хода на адм.производство не са допуснати съществени нарушения на адм.производствените правила/такива не се и твърдят/, като са изяснени относимите факти и обстоятелства.Решението не противоречи на целта на закона, като не се наблюдава превратно упражняване на власт от страна на ответника.

Спорът между страните е само по приложението на мат.закон. Съдът намира Решението за мат.незаконсъобразно, по следните съображения:

1/ Адм.производство е започнало и протекло при действието на ЗМГО отм, като обж. Решение от 17.12.20г е постановено при действието на сега действащия ЗМГО/от 13.12.19г/, съгл. § 5 ал.1 от ПЗР на ЗМГО. Съгл. чл. 142 ал.1 от АПК, Съдът проверява мат.законсъобразност на Решението според нормите, действали по време на постановяването му/действащият в момента ЗМГО съдържа същите норми като относимите норми от отменения ЗМГО, но са с друга номерация/.

2/ Между страните не е спорно, че всички коментирани в производството марки касаят и стоки клас 32 /безалкохолни напитки/, като е налице идентичност или висока степен на сходство между стоките от този клас по различните марки.Опозицията е подадена само за тези стоки/от клас 32/, а не за всички класове, за която е заявена атакуваната марка/заявена е за класове 32, 33 и 41/.Не е спорно също, че всички коментирани в производството марки имат словния елемент Р., а между някои от тях са общи словните елементи Р. Д..Не е спорно и че релевантният период, в който следва да се доказва използване на марките, е 26.01.12г-26.01.17г/при заявена атакувана марка на 26.01.17г/.

3/ Опозицията е подадена на две самостоятелни и независими едно от друго правни основания/чл. 12 ал.1 т.2 и чл. 12 ал.4 от ЗМГО, като е достатъчно дори само едно от тях да е основателно, за да се уважи опозицията.

4/ Съдът сам извежда правните си изводи относно марките, като не се обосновава с изслушаната СМЕ, поради две причини- от една страна не кредитира същата, а от друга страна- съобразявайки се с актуалната практика на ВАС/че не е необходимо назначаване на СМЕ по тези дела, тъй като въпросите за СМЕ не изискват специални знания и Съдът сам следва да формира изводите си/.

5/ Съдът намира, че е налице хипотезата на чл.12 ал.1 т.2 от ЗМГО /спрямо общо 7 бр. по-рано регистрирани марки на дружеството/, като това е достатъчно, за да се уважи опозицията/едното правно основание от опозицията е доказано/.В случая атакуваната марка не следва да се регистрира, тъй като “ 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”.

б/ Причината Съставът по опозиции, Председателят на ПВ/ответника/ и дори в лице

по некредитираната експертиза да приемат обратното/че не е налице хипотезата на чл.12 ал.1 т.2 от ЗМГО/ е, че според тях- словният елемент Р.,въпреки, че е част от всички разглеждани марки, не би могъл да е отличителен, тъй като сочи възможно предназначение,място или събитие, т.е. явява се описателен по отношение на стоките от клас 32/безалкохолни напитки/. Този извод е напълно необясним за Съда, тъй като: безалкохолните напитки са продукт за масова употреба, консумират се ежедневно и от всякаква възраст и категория потребители, употребяват се както самостоятелно, така и заедно с храна и/или алкохолни напитки, употребата им не е свързана предимно с партита/затова асоциацията парти-безалкохолни напитки се явява необяснима и нелогична за Съда/, а за задоволяване на биологични нужди на организма или за удоволствие- в ежедневиия живот. Безалкохолните напитки се употребяват постоянно, в ежедневиия живот, самостоятелно- за удовлетворяване на нуждата на организма от течност/жажда/ или като продукт, придружаващ храненето/също биологична нужда на организма/ или консумацията на алкохолни напитки/за намаляване на тяхната алкохолна концентрация, респ. Опияняващо действие върху организма/. Според Съда-словният елемент Р. се явява отличителен елемент за всичките 7 бр. по-ранни марки на опонента /словни,комбинирани и триизмерна/, като отличителността на тези марки се носи именно от този елемент и той не е описателен спрямо тях. При положение, че този елемент присъства и в атакуваната марка/макар и като част от друг словен елемент/, то според Съда е налице **висока степен на фонетично, смислово и визуално сходство между марките**. Независимо от разликата в броя на сричките и шрифта/размера/цвета на буквите на този словен елемент в различните марки, смислово натоварен е именно този елемент, смисълът му е идентичен, визуално той първо “се набива на очи”, фонетично той първо се произнася.**В комбинация с идентичност или висока степен на сходство в стоките от клас 32/безалкохолни напитки/-която не е спорна между страните, то според Съда е налице висока вероятност от объркване на средния потребител/който има средна степен на наблюдателност, но има и формирани индивидуални предпочитания за напитките, които консумира/. Според Съда, възприемайки атакуваната марка/визуално и най-вече прочитайки словните ѝ елементи/, с висока степен на вероятност потребителите отделно ще я свържат с напитките, принадлежащи към вече формираната фамилия от марки на опонента/всички съдържат словния елемент Р. /. Този извод е обусловен от констатацията, че **всичките 13бр. марки, които някога са били регистрирани в ПВ на РБ и носещи в себе си словния елемент Р., са собственост именно на опонента/някои от тях не са под защита в момента, но 8 броя са под защита в момента, 7 броя са били под защита към датата на опозицията/. Налице са всички кумулативни предпоставки по чл.12 ал.1 т.2 от ЗМГО, поради което и само на това основание опозицията е следвало да се уважи и **марката да не се регистрира**.****

7/ В такъв случай е **безпредметно подробно обсъждане и на второто основание от опозицията- по чл. 12 ал.4 от ЗМГО**.Само за пълнота на изложението Съдът ще посочи, че аргументите на жалбоподателя /че използването от него през релевантния период само на словните елементи Р. или изразът Р. D., би трябвало да е достатъчно доказателство за използването на заявената, но все още нерегистрирана тогава негова комбинирана марка “Р. D.”/- принципно са верни, но не са съобразени с факта, че той има отделно вече регистрирани 7 бр. словни и комбинирани марки-всички съдържаща словния елемент Р.. Тогава представените от него доказателства в комбинация

доказват реално използване на марка, съдържаща този словен елемент Р., но не доказват, че е реално използвана именно заявената марка/а не някоя от вече регистрираните му марки, съдържащи също този словен елемент/. Съдът също намира, че не е безспорно доказано от опонента използването през релевантния период именно на заявената марка/нерегистрирана към датата на опозицията/, поради което правилно като краен резултат опозицията на това основание не е уважена/**не е налице хипотезата на чл.12 ал.4 от ЗМГО/**.

Решението като мат.незаконосъобразно следва да се отмени и преписката да се върне на ответника, който да се произнесе отново по жалбата на опонента срещу Решението на състава по опозиции, предвид указанията на Съда по-горе/да я уважи, като отмени оспореното пред него Решение/.

При този изход на спора, на жалбоподателят се дължат разноски. По делото има доказателства за внесена дър.такса 50лв, 400лв за СМЕ и договорен и платен адв.хонорар в размер на 1440лв с ДДС/1200лв без ДДС/. Този хонорар е оспорен от ответника като прекомерен, като Съдът намира възражението за основателно, предвид фактическата и правна сложност на делото. На жалбоподателя следва да се присъди адв.хонорар в мин.размер по Наредба №1/04г, чл.8 ал.3- 600лв с ДДС/500лв без ДДС/. Общо разноските на жалбоподателя в уважената част са в размер на 1050лв.

Водим от горното и на осн. чл. 172 ал.2 и чл. 173 ал.2 от АПК, Съдът

#### РЕШИ:

ОТМЕНЯ Решение № РС-395-/1/17.12.20г на Председателя на Патентно ведомство на РБ, по жалба вх.№ ВГ/Н/2017/144752-/19/12.03.21г на [фирма]-П. с представляващ А.Д..

ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Председателя на Патентно Ведомство на РБ, за ново произнасяне по жалба вх.№ 70121527/28.06.19г на [фирма]-П. срещу Решение на 20.03.19г на Състав по опозиции, за ново произнасяне, съобразно задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени по-горе.

ОСЪЖДА патентно Ведомство на Република България да заплати на [фирма]-П. с представляващ А. Д. сумата от 1050лв/хиляда и петдесет лева/, представляваща разноските по делото в уважената им част.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14дневен срок от съобщението.

Съдия: