

РЕШЕНИЕ

№ 7202

гр. София, 29.11.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

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

СЪДИЯ: Адриан Янев

при участието на секретаря Кристина Алексиева, като разгледа дело номер **8896** по описа за **2021** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

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

Образувано е по жалба на „Инвентар БГ – Национален брокер“ ЕООД, чрез адв. Н. Н., срещу Решение № РС – 206 – (1) от 25.06.2021 г. на председателя на Патентно ведомство на Република България.

В жалбата се поддържат оплаквания за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. В тази връзка поддържа, че подадената опозиция не отговоря на изискванията на чл. 5 от отменената Наредбата за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по ЗМГО, тъй като не е представено пълномощно на представителя по индустриалната собственост. Счита, че не са изпълнени указанията на органа за отстраняване на констатираните нередовности на опозицията, поради което същата е недопустима и не е следвало да се образува опозиционно производство, за да се постанови оспорваното решение. Претендират се разноски.

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

Заинтересованата страна – „СиЕнЕйч Индъстриал Н. В.“ ООД (СНН I. N.V.), регистрирано в Н., с адрес на управление в Обединено Кралство, чрез процесуалния си представител, изразява становище за неоснователност на жалбата.

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

Не се спори за подадена заявка вх. № 151939/23.08.2018 г. на „Инвентар БГ – Национален брокер“ ЕООД за регистрация на комбинирана марка „N. H. A.“ за всички стоки/услуги, сключени в азбучния списък на класове 7, 12, 35 и 37 на МКСУ.

Посочената заявка на дружеството – жалбоподател е публикувана в Официалния бюлетин на Патентно ведомство, бр. 11.1/2018 от 15.11.2018 г.

Производство пред Патентното ведомство е започнало с подадена опозиция вх. № 70112607 от 15.02.2019 г. на „СиЕнЕйч Индъстриал Н. В.“ ООД (СНН I. N.V.), регистрирано в Н., с адрес на управление в Обединено Кралство, чрез адвокат Е. М., срещу регистрацията на заявената с вх. № 151939/23.08.2018 г. комбинирана марка „N. H. A.“, касаеща всички стоки и услуги от заявените класове 7, 12, 35 и 37 на МКСУ.

В опозицията се посочва, че същата се основа на следните търговски марки: 1. Фигуративна марка на ЕС рег. № 17598831, заявена на 14.12.2017 г., регистрирана на 25.07.2018 г. за стоки от класове 7 и 12 на МКСУ; 2. Комбинирана марка на ЕС „N. H. A.“ рег. № 13492244, заявена на 24.11.2014 г., регистрирана на 04.06.2015 г. за стоки и услуги от класове 28, 35 и 37 на МКСУ; 3. Комбинирана марка на ЕС „N. H. C.“ рег. № 14487995, заявена на 19.08.2015 г., регистрирана на 24.02.2016 г. за стоки и услуги от класове 28, 35 и 37 на МКСУ; 4. Комбинирана марка на ЕС „N. H.“ рег. № 102228, заявена на 01.04.1996 г., регистрирана на 14.04.1998 г. за стоки и услуги от класове 7, 12 и 36 на МКСУ, с действие на територията на Република България от 01.01.2007 г.; 5. Комбинирана марка на ЕС „N. H.“ рег. № 17598781, заявена на 14.12.2017 г., регистрирана на 25.07.2018 г. за стоки от класове 7 и 12 на МКСУ; 6. Марка на ЕС „N. H.“ рег. № 17598814, заявена на 14.12.2017 г., регистрирана на 25.07.2018 г. за стоки от класове 7 и 12 на МКСУ; 7. Словна марка на ЕС „N. H.“ рег. № 8240831, заявена на 24.04.2009 г., регистрирана на 01.02.2010 г., както и на още седем търговски марки.

В опозицията се поддържа за наличието на визуално, фонетично и смислово сходство между марките в опозиция. Счита за наличието на идентичност на заявените стоки и услуги, което води до объркване на потребителите относно произхода им.

В подкрепа на твърденията в опозицията са представени писмени доказателства, намиращи се от л. 252 до л. 739 по делото. Същите се отнасят за разпечатки на статии от интернет сайтове, таблици за регистрирани колесни трактори и зърнокомбайни, таблици за извършени продажби и приходи в Република България, извадка от маркетингово проучване, извадка от търговския регистър на Великобритания, брошури, декларация, фотографии от интериора и екстериора на клонове на търговски обекти и фактури

Със Заповед № 155/20.02.2019 г. на председателя на Патентно ведомство са назначени членовете на състава по опозиция.

Последвало е изпращане на уведомление от 13.03.2019 г. на държавен експерт към Патентно ведомство, с което на опонента „СиЕнЕйч Индъстриал Н. В.“ ООД (СНН I. N.V.), чрез адв. Е. М., са дадени указания в двумесечен срок от получаване на съобщението да се представи пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 5 от отменената Наредбата за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по ЗМГО (НРОПРОЗМГО отм.), както и доказателства, че опонентът притежава посочените търговски марки, на които основава опозицията си. Указанията са

получени на 18.03.2019 г. от адв. Е. М.

С молба вх. № 70118771/16.05.2019 г. на „СиЕнЕйч Индъстриал Н. В.“ ООД (СНН I. N.V.), чрез адв. Е. М., е поискано на основание чл. 47 ЗМГО (отм.) да се удължи с два месеца срокът за отстраняване на недостатъците на опозицията, считано от 19.05.2019 г. Към молбата е приложен документ за внесена държавна такса.

С молба вх. № 70118855/17.05.2019 г. на „СиЕнЕйч Индъстриал Н. В.“ ООД (СНН I. N.V.), чрез адв. Е. М., е представено пълномощно от 11.02.2019 г. (л. 186 и л. 187 от делото). Пълномощното е частично преведено на български език от английски език. От същото става ясно, че упълномощител е чуждестранното дружество „СНН I. N.V.“, а пълномощник - Е. М., представител по индустриална собственост. Обемът на представителната власт включва извършване на всички необходими действия пред Патентно ведомство във връзка с опозиция срещу регистрацията на марка рег. № 151939. Посоченият извод не се променя от обстоятелството, че не е преведен текстът в частта, че пълномощното се отнася за подадена опозиция срещу регистрацията на марка рег. № 151939, тъй като това се подразбира от чуждия текст. Същото се отнася и за данните на упълномощителя - „СНН I. N.V.“. В пълномощното е отразено (в края), че Е. Barnhart е лицето, положило подпис от името и за сметка на дружеството. Впоследствие е подадено становище вх. № 70123082/19.07.2019 г. на „СиЕнЕйч Индъстриал Н. В.“ ООД (СНН I. N.V.), чрез адв. Е. М., с което посочва, че дружеството опонент притежава горепосочените търговски марки на ЕС. Сочи, че установеният от държавния експерт към Патентно ведомство различен адрес на дружество е предходният, на който опонентът е бил регистриран и не се касаело до различни дружество (в подкрепа на това се представя извадка от търговския регистър на Великобритания). В останалата част на становището са изложени подробни съображения за сходство и идентичност на стоките и услугите на класове 7, 12, 35 и 37 на МКСУ на атакуваната заявка и на тези от по – ранните марки. Отново са изложени съображения за наличието на визуално, фонетично и смислово сходство между марките в опозиция. Налице е позоваване, че по – ранните марки се ползват с известност на територията на Република България.

Подаден отговор на опозицията рег. № 70134906/07.01.2020 г. от страна на „Инвентар БГ – Национален брокер“ ЕООД, с който оспорва редовността на опозицията, тъй като в пълномощното като упълномощител е посочено дружеството „N. H. AGRICULTURE“ без да е установена представителната власт и качеството на лицето, подписало пълномощното.

Изпратено е уведомление от 22.01.2020 г. на държавен експерт към Патентно ведомство, с което на опонента „СиЕнЕйч Индъстриал Н. В.“ ООД (СНН I. N.V.), чрез адв. Е. М., са дадени указания в едномесечен срок от получаване на съобщението да установи представителната власт и качеството на лицето, подписало представеното пред органа пълномощно. Указанията са получени на 27.01.2020 г. от адв. Елема М..

С молба рег. № 70139164/26.02.2020 г. (л. 129 – л.130) се представя пълномощно, с което чуждестранното дружество „СНН I. N.V.“, чрез М. Р. Going, упълномощава Е. М., представител по индустриална собственост, да извършва на всички необходими действия пред Патентно ведомство във връзка с опозиция срещу регистрацията на марка рег. № 151939.

Подадено е становище вх. № 70141592/25.03.2020 г. на „Инвентар БГ – Национален брокер“ Е., с което изразява становище, че органът незаконосъобразно е дал указания на опонента за представяне на доказателства, установяващи представителната власт

на лицето, подписало пълномощното. Изложени са доводи, че разпоредбата на чл. 38б, ал. 4 ЗМГО (отм.) не допуска даване на нов срок.

Последвало е изпращане на трето уведомление от 18.06.2020 г. на държавен експерт към Патентно ведомство, с което на опонента „СиЕнЕйч Индъстриал Н. В.“ ООД (СНН I. N.V.), чрез адв. Е. М., са дадени указания в 7-дневен срок от получаване на съобщението да се представи ново пълномощно, което да е подписано от лицето, което представлява дружеството – опонент по закон, като се посочва името и длъжността му. Указано е още да се представи справка от официалната база данни, от която да е видно кой е представителят на дружеството.

Със становище рег. № 70147918/02.07.2020 г. се представя извадка от търговския регистър на Н. и удостоверение с апостил, от което е видно, че „СиЕнЕйч Индъстриал Н. В.“ ООД (СНН I. N.V.) е регистрирано в Н., а адресът на управление (установяване според регистъра) се намира в [населено място], Великобритания. Установява се още, че един от вписаните представители на дружеството „СиЕнЕйч Индъстриал Н. В.“ ООД (СНН I. N.V.), съгласно законите на Н., е М. Р. Going, на длъжност корпоративен секретар, която представителна власт е предоставена от главния изпълнителен директор.

Със Заповед № 797/23.09.2020 г. на председателя на Патентно ведомство са назначени нови членовете на състава по опозиция, които следва да изготвят проект на решение.

С решение от 04.11.2020 г. на състава по опозиция е уважена подадената опозиция, за което е отказано регистрацията на марка вх. № 151939 „N. H. A.“, за всички стоки и услуги, за които се търси закрила. Приел е наличието на сходство във фонетично, визуално и смислово отношение между атакуваната заявена марка и регистрираната по – ранна словна марка на ЕС “N. H.“, с рег. № 8240831. Изложено е, че по – ранната марка е придобила висока степен на отличителност и е станала известна на територията на Република България сред потребителите на стоките от клас 7 и клас 12. Отбелязано е още, че потребителите на стоките от класове 7 и 12 съвпадат с потребителите на услугите от класове 35 и 37, т. е. налице е връзка между тези класове, а това би се отразило на потребителите по отношение на произхода им.

По реда на чл. 69, ал. 1, т. 3 ЗМГО (отм.) е подадена жалба от „Инвентар БГ – Национален брокер“ ЕООД срещу решението на състава по опозиция. Счита за недопустимо опозиционното производство, тъй като не са изпълнени указанията за отстраняване на нередовността на опозицията, касаеща представителната власт на опонента. В тази връзка поддържа, че не са представени доказателства, че Е. Barnhart има представителна власт да упълномощава лице, което да извършва действия пред Патентно ведомство.

Изготвено е становище от състав по спорове от 04.11.2020 г., с което се предлага на административния орган да вземе решение за отхвърляне на жалбата.

В тази връзка е постановено оспорваното Решение № РС – 206 – (1) от 25.06.2021 г. на председателя на Патентно ведомство на Република България, с което на основание чл. 75, ал. 10, т. 5 ЗМГО е оставена без уважение жалбата срещу решение от 04.11.2020 г. на състав по опозиция за пълен отказ на регистрацията на комбинирана марка вх. № 151939 „N. H. A.“.

В мотивите на акта са изложени доводи, с които се отхвърлят възраженията, свързани с липсата на надлежно представителство „СиЕнЕйч Индъстриал Н. В.“ ООД (СНН I. N.V.) в опозиционното производство. В тази връзка се посочва, че дружеството е представлявано от представител по индустриална собственост, който е надлежно

упълномощен от законния представител на опонента - М. Р. Going. Счита, че с представеното ново пълномощно се потвърждават всички действия извършени от Е. М., която в началото е имала представителен мандат от Е. Barnhart.

Органът е приел за правилни изводите на състава по опозиция за наличието на сходство във фонетично, визуално и смислово отношение между атакуваната заявена марка и регистрираната словна марка на ЕС "N. H.", с рег. № 8240831. Приел е за наличието на пълно съвпадение на отличителния елемент "N. H.", а другият елемент „А.“ имал спомагателна функция и ниска отличителност. Отражено е още, че фигуративните елементи на заявената марка имат декоративни функции, без отличителна роля, поради което не са в състояние на преодолеят сходството между марките. Допълнително се споделят изводите на състава по опозиция, че по – ранната марка, притежавана от чуждестранното дружество, е придобила висока степен на отличителност и е станала известна на територията на Република България сред потребителите на стоките от клас 7 и клас 12.

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

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

Жалбата е подадена в двумесечния срок по чл. 84, ал. 1 ЗМГО, доколкото актът е съобщен на 28.07.2021 г., а жалбата е подадена чрез административния орган на 02.09.2021 г.

Съгласно изискванията на чл. 168, ал. 1 АПК, при служебния и цялостен съдебен контрол за законосъобразност, съдът извършва пълна проверка на обжалвания административен акт относно валидността му, спазването на процесуалноправните и материалноправните разпоредби по издаването му и съобразен ли е с целта, която преследва законът, т. е. на всички основания, визирани в чл. 146 АПК. При проверката на административния акт, съдът не е обвързан от основанията, въведени от оспорващия, нито от неговото искане.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Обжалваното решение е издадено компетентният орган по чл. 76, ал. 8, вр. ал. 7, т. 2 ЗМГО, а именно председателят на Патентно ведомство.

Актът е надлежно мотивиран от фактическа и правна страна, като отговаря по форма на общите правила по чл. 59, ал. 2 АПК. Налице са ясни и конкретни мотиви, както и разпоредителна част. Вярно, че в мотивите на оспореното решение е налице пестеливост по отношение на сходството между сравняваните марки и класове, както и защо по – ранната марка се ползва с известност на територията на Република България. В случая е налице препращане към мотивите на състава по опозиция, при което е допустимо фактическите основания да се съдържат в други документи, които предхождат издаването му.

Не са допуснати нарушения на процесуалните правила. При образуването на опозиционното производство не са допуснати нарушения, доколкото опозицията, основаваща се на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, е подадена от лице, което е притежател на по – ранна марка. Не са допуснати нарушения за участие на страните в производството, като същите се възползвали от правото да изразяват становища и да представят доказателства, а органът е обсъдил всички възражения и искания на страните.

Не се споделя възражението за недопустимост на опозиционното производство, обосновано с разбирането за нарушение на чл. 5 НРОПРОЗМГО (отм.) и неотстраняване на нередовностите в срок за представяне на доказателства за надлежно упълномощаване на представителя на индустриалната собственост.

Съгласно чл. 38 б, ал. 4 ЗМГО (отм.) опозицията се подава в два екземпляра, трябва да е мотивирана, да съдържа данни за лицето, което я подава, за марката - обект на опозицията, правното основание, на което се базира, и да е придружена с доказателства, когато е необходимо. В настоящия случай са спазени тези изисквания – ясно е от кое лице се подава същата, изложени са съображения за нейната основателност и на какво се основава.

Съгласно чл. 5, ал. 2 НРОПРОЗМГО (отм.) пълномощното трябва да съдържа данни за опонента, данни за представителя, входящия номер на заявката и името на заявителя, съответно номера на международната регистрация и името на притежателя, срещу която е подадена опозицията. В случая във всички представени пълномощни в опозиционното производство се съдържа информация, позволяваща да се разбере, че упълномощител е „СиЕнЕйч Индъстриал Н. В.“ ООД (СНН I. N.V.), а упълномощен – Е. М., представител по индустриална собственост.

Спорът е концентриран около това дали органът има възможност дава няколко пъти указания за отстраняване на една и съща нередовност, както и дали е възможно позоваване на друго пълномощно, различаващо се от първоначалното нередовно пълномощно.

По аргумент на чл. 4, ал. 1 НРОПРОЗМГО (отм.) пълномощното следва да е подписано от лицето, което го представлява по закон (като се посочва името и длъжността), когато се упълномощава представител по индустриална собственост.

Разпоредбата на чл. 10, ал. 3 НРОПРОЗМГО (отм.) задължава органа в определени срокове да извърши проверка за допустимостта на опозицията (подаване в срок, от надлежна страна и т. н.).

Съгласно чл. 10, ал. 7 НРОПРОЗМГО (отм.) по всяка допустима опозиция в 7-дневен срок от приключване на проверката по ал. 4 съставът проверява дали опозицията отговаря на изискванията на чл. 5, 8 и 9. Когато се констатира недостатъци, съставът уведомява опонента за тях и му предоставя двумесечен срок за отстраняването им. Когато недостатъците не бъдат отстранени в този срок, съставът постановява решение за прекратяване на производството и уведомява за това опонента в 3-дневен срок от постановяването му.

Неоснователно жалбоподателят поддържа, че изтичането на сроковете по чл. 38б ЗМГО (отм.) се ограничава възможността за даване на процесните указания. Това е така, тъй като по арг. на чл. 10, ал. 3 НРОПРОЗМГО (отм.) тези срокове са свързани с преценката за допустимост на производството, а не и за преценка за редовност. След като се приеме, че опозицията е допустима, се пристъпва към проверка за редовността - чл. 10, ал. 7 НРОПРОЗМГО (отм.) изрично посочва, че по всяка допустима опозиция се извършва проверка за съответствие за редовността, сред които е надлежното упълномощаване. Това е така, тъй като е безпредметно да се проверява редовността на опозиция, ако същата е изначално недопустима.

Разпоредбата на чл. 10, ал. 7, изр. второ НРОПРОЗМГО (отм.) задължава даването на указания за отстраняване на констатиране на нередовности. Необходимо е даване на ясни и конкретни указания, за да породят правото на органа да прекрати производството при неизпълнението им от страна на опонента.

Първите указания от 13.03.2019 г. не са конкретни, тъй като посочват единствено да се представи пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 5 НРОПРОЗМГО (отм.), т. е. не е указано в какво се изразява нередовността и как може същата да се преодолее. В тази връзка евентуалното неизпълнение на такива общи указания не могат да доведат до неблагоприятни последици за опонента. Вторите указания от 22.01.2021 г. са неясни, тъй като се изискват доказателства за представителната власт и качеството на лицето, подписало пълномощното, но липсва отразяване, че това се отнася за лицето, което представлява дружеството – опонент по закон. Ето защо неизпълнението и на тези не могат да доведат до прекратяване на производството. Едва с трето уведомление от 18.06.2020 г. са дадени ясни и конкретни указания, което е довело до надлежно им изпълнение от страна на опонента.

Съдът намира, че няма пречка в производството да е налице позоваване на друго пълномощно, различаващо се от първоначалното нередовно пълномощно. Това е така, тъй като с представянето на надлежно пълномощно се санират всички действия, т. е. същите се потвърждават и същите обвързват представлявания. Допълнително следва да се отбележи, че докато не се прекрати производството от органа със съответния акт, страната има възможност да изпълни указанията, което следва да се зачете.

Следва да се отбележи, че органът има задължение да съдейства на страните в производството и да им указва в какво се състои нередовността и как същата да бъде преодоляна. Неправилното изпълнение на указания, довело до тяхното частично изпълнение, не може да доведе до автоматично прекратяване на производството, тъй като страна проявила инициатива и органът е длъжен да даде повторни указания. На следващо място следва да се отбележи, че единствено мнимо представляваната страна може да се позове на липсата на упълномощаване, доколкото последното е едностранна сделка. Липсва правен интерес на друго лице да се позовава на липсата на представителство, тъй като мнимият представител не действа от негово име и за негова сметка, т. е. не извършва действия, с които да го обвързват.

Липсва нарушение на материалния закон.

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

Органът е направил анализ за наличието на основанието на чл. 12, ал. 3 ЗМГО, като е извършил сравнение между словна марка на ЕС “N. H.”, с рег. № 8240831, регистрирана за стоки от класове 7 и 12 на МКСУ и заявената комбинирана марка „N. H. A.” с вх. № 151939/23.08.2018 г., касаеща всички стоки и услуги от заявените класове 7, 12, 35 и 37 на МКСУ. Съдебният контрол е ограничен само до извършеното от органа сравнение на тези две марки, за наличието на основанието по чл. 12, ал. 3 ЗМГО, т. е. съдът няма как да сравни атакуваната марка с останалите марки, посочени в опозицията, което не е направено от органа.

Съгласно чл. 12, ал. 3 от момента действащия ЗМГО не се регистрира марка, която е

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

Текстът съдържа следните четири предпоставки за отказ за регистрация на заявена марка: 1. Наличие на по-ранно право върху марка; 2. идентичност или сходство между заявената марка и по-ранно регистрираната; 3. известност на по-ранната марка към датата на заявяване на процесната марка; 4. използването без основание на процесната марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило.

По – ранна марка е тази с по-ранна дата на подаване на заявката или с по-ранен приоритет, регистрирана по реда на този закон – арг. чл. 12, ал. 2, т. 1 ЗМГО. В настоящия случай по – ранна марка е притежаваната от „СиЕнЕйч Индъстриал Н. В.“ ООД (СНН I. N.V.) словна марка на ЕС „N. H.“, с рег. № 8240831, заявена на 24.04.2009 г. и регистрирана на 01.02.2010 г. за стоки от класове 7 и 12 на МКСУ.

Оценката за сходство на марките налага да се извърши сравняване на същите във вида, в който са регистрирани. Съществено е да се държи сметка за сходството, а не за различията, защото то остава в паметта и се възстановява във въображението на потребителите. При сравнението потребителите възприемат марката като цяло и не анализират детайлите. Следователно преценката на сходство между знаците не трябва да се базира само на отделни изолирани елементи, а на възприемането на сравняваните знаци в тяхната цялост. Общата преценка се извършва въз основа на визуално, фонетично и смислово сходство, като се имат предвид отличителните и доминиращи компоненти на марката. Под „отличителен“ елемент се разбира този елемент в състава на марките, който в най - голяма степен служи за осъществяване на основната функция на марката – да отличава стоките и/или услугите на едно лице от тези на други лица. „Доминиращ“ елемент е този, който благодарение на графичното си представяне обуславя общото впечатление, което марката оставя у потребителите.

По – ранната марка съдържа словния елемент „N. H.“, изписан на латиница с главни букви. Същата е словна марка, поради което няма доминиращ елемент, а отличителността се дължи на самото словосъчетание.

Процесната заявена марка е комбинирана и представлява заоблен четириъгълник, разделен на две части: долната е в син цвят, а по – голямата горна е в жълт цвят. Ч. е поставен в сив фон. В горната част е намира словният елемент „N. H.“ (с удебелени главни букви), а в долната част - „A.“ (с главни букви). В лявата част на словния елемент, намиращ се в горната част на четириъгълника, е разположен фигуративен елемент – житен клас в синьо и жълто). Съдът намира, че доминиращ и отличителен елемент в атакуваната марка има словният елемент „N. H.“, тъй като същият изпъква визуално заради удебеленият размер на буквите цвят и стои най – отгоре, поради което привлича най – силно вниманието на потребителите. Този елемент има по – силно въздействие спрямо фигуративния елемент, тъй като при възприемането на марките потребителите не анализират знаците, а разпознават марките със словните елементи и по този начин ги назовават. Елементът „A.“ има изцяло общо спомагателен и допълващ характер, но няма описателен и конкретно указващ

характер, поради което не внася отличителни черти в марката.

Налице е висока степен на фонетично сходство, тъй като двете марки съдържат идентичен словен елемент, който от средния потребител се произнася по следния начин: „Ню Х.“. Разликата е в допълнителния словен елемент на атакуваната марка, произнасящ се по следния начин: „А.“. Последният елемент намалява степента на сходство, но същото си остава високо, тъй като същият е последна дума в словосъчетанието на атакуваната марка, а с това не се акцентира силно на марката при нейното възприемане.

Налице е визуално сходство между двете марки. Общото между двете марки се изразява в това, че споделят еднакви десет букви, подредени в идентична последователност - „N. H.“. Фигуративният елемент на атакуваната марка не заема голяма част или централно място, поради което не привлича силно вниманието на потребителя. Същият няма специфично художествено оформление, водещо до преимуществено значение спрямо словния елемент, а само намалява разликата във визуално сходство. Следва да се отбележи, че цветовото оформление на атакуваната марка също намалява визуалното сходство, но не го изключва. Като цяло графичният елемент не надделява над словния, поради което е налице сходство.

Налице е висока степен на смислово сходство. По – ранната марка има значение от английски език: „Нова Х.“, а атакуваната – „Нова Х. земеделие“, като фигуративния елемент подсилва значението за земеделие и в това е разликата, но не изключва сходството. Средният потребител знае значението на тези думи, тъй като са широко разпространени и навлезли в българския език, т. е. ще бъдат разпознати и от лицата, които не владеят английски език.

Изводът за сходство се прави на база цялостното въздействие на марката и на дизайна - графичното /визуално/ сходство, смисловото сходство, и начините на изобразяване на елементите, сходство в самия образен елемент, сходство в композиционното разположение на елементите. В случая при сравнението на словната с комбинираната марка водещо значение има словният елемент (идентичен в отличителната му част), тъй като процесните фигуративни елементи нямат отличителен или силно доминиращ ефект, поради което е налице силна степен сходството между двете марки.

При преценката за известност на по – ранната марка следва да се вземат предвид следните обстоятелства, заложи в чл. 12, ал. 10 ЗМГО: 1. степен на известност или признаване на марката в съответната част от обществото, която обхваща действителните или потенциалните потребители на стоката или услугата, лицата, заети в съответната разпространителска мрежа, и деловите кръгове, ангажирани с дадените стоки или услуги; 2. продължителност, степен и географска област на използване на марката; 3. продължителност, степен и географска област на публично представяне на марката, в това число рекламиране, разгласяване или излагане на панаири и/или изложби на стоките или услугите, за които се използва марката; 4. данни за успешно прилагане на правото върху марката, ако тя е регистрирана; 5. стойност на марката; 6. други обстоятелства.

Опонентът претендира, че по – ранната марка се ползва с известност на територията на ЕС към 23.08.2018 г. за стоките от клас 7 – „земеделска техника, селскостопански машини, селскостопанско оборудване“ и за стоките в клас 12 – „селскостопански и промишлени трактори, земекопни машини“.

От представените брошури се налага извод, че марката „N. H.“ е един от

значимите брандове на пазара за земеделска техника в световен мащаб, имащ история над един век. Предлагат се голям брой модели земеделски машини и различни продуктови линии. Търговската дейност обхваща 40 обекта за производство в света, като голяма част се намират в Европа.

Представени са и доказателства, от които се установява, че продуктите на по – ранната марка имат широко разпространение и в България, което се извършва от един дистрибутор. Посоченото се подкрепя и от приложено маркетингово проучване, според което пазарният дял на марката е значителен и заема водещи места сред предпочитаните селскостопански машини. Посоченото намира опора и от приложената извадка на публикация в интернет сайта на Министерство на земеделието, в което е отразено за крупната дейност по разпространение на продукти с по – ранната марка. Същото се подкрепя и от приложени справки и фактури за продадени трактори и реализирани приходи

Представени са различни публикации от интернет сайтове на специализирани медии в областта на селското стопанство, в които се сочат за получени различни награди в земеделието, участия в изложения, дадени високи оценки за качество на продуктите от професионалните среди и т. н. Друга част от публикациите са свързани с различни земеделски производители, ползващи продуктите „N. H.“.

По преписката се намира и писмени доказателства за извършена мащабна рекламна дейност на продуктите, които са под формата на статии, интервюта, провеждане на събития.

Съвкупният анализ на горното води до извод, че марката на ЕС “N. H.“, с рег. № 8240831, е придобила висока степен на отличителност и се ползва с известност на територията на България за стоките от клас 7 – „земеделска техника, селскостопански машини, селскостопанско оборудване“ и за стоките в клас 12 – „селскостопански и промишлени трактори, земекопни машини“, т. е. в сектора на земеделието.

За прилагането на разпоредбата на чл. 12, ал. 3 ЗМГО е достатъчно едно следното: използването без основание на процесната марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило. Защита е по чл. 12, ал. 3 ЗМГО се прилага независимо дали стоките/услугите, за които е подадена заявката, са идентични, сходни или не са сходни с тези, за които е регистрирана по ранната марка. Целта е да се защити марката от имитации, което може да доведе до неоснователно облагодетелстване или да навреди на репутацията и имиджа на известната марка. Атакуваната комбинирана марка „N. H. A.“ е заявена за всички стоки/услуги, сключени в азбучния списък на класове 7, 12, 35 и 37 на МКСУ.

Клас 7 от МКСУ обхваща главно машини и машинни инструменти, двигатели и мотори. Клас 12 от М. обхваща превозни средства; апарати за придвижване по земя, вода и въздух. Клас 35 от МКСУ обхваща главно услуги, включващи управление на търговски сделки, експлоатация, организация и администриране на търговско или промишлено предприятие, както и рекламни, маркетингови и промоционални услуги. Клас 37 от М. обхваща главно услуги, в областта на строителството, както и услуги, включващи възстановяване на първоначалното състояние или съхраняване на обекти и изделия, без да се променят физическите или химическите им качества.

Обхватът на стоките и услугите от тези класове води до извод, че същите може да са насочени до една и съща категория средни потребители (занимаващи се със селско стопанство), сред които са потребителите на класове 7 и 12

на по - ранната марка. Търговията на селскостопанска техника може да се асоциира със строителна техника и строителните услуги от клас 37, което допълнително се подкрепя и от обстоятелство, че се предлагат багери с марката „N. H.“. Налице е връзка с услугите от клас 35, доколкото същите са характерни за всяка осъществявана търговска дейност. При това положение е налице връзка между стоките/услугите на обсъжданите класове, а не сходство или идентичност на същите.

Вероятността от объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на по-ранната марка е създаването на погрешна представа за производителя или търговеца на стоките и/или услугите т. е. опасност потребителите да вярват, че стоките и/или услугите са на същите или икономически свързани лица. Достатъчно е потребителите да направят „връзка“ между противопоставените марки, т. е. не е задължително да е налице объркване. В настоящия случай стоките и услугите от обсъжданите класове са предназначени за бизнес потребители, които са професионалисти в своята търговска област (анализират пазара на услуги, подбират контрагенти и др.). Стоките и услугите от процесните класове са предназначени за сходни по своето естество пазари, чиито участници продавачи и купувачи или лица, които ги предлагат и използват, често се припокриват. За тази категория потребители, занимаващи се със земеделие, е възможно с оглед сходството на марките и цялостното впечатление между заявената и по - ранната марка, да направят връзка между противопоставените марки или да повярват, че продуктите на атакуваната марка са на икономически свързани лица с опонента.

Несправедливото облагодетелстване предполага потребителите да асоциират по - късния с по-ранния знак. Когато марките в конфликт обхващат несходни стоки или услуги освен асоцииране на марките, те трябва да могат да направят връзка и между техните стоки и услуги. В настоящия случай е възможно потребителите да направят „връзка“ между противопоставените марки. Именно връзката, която съществува между стоките/услугите на обсъжданите класове, съчетано с високата степен на сходство на двете марки и наличието на вероятност от объркване на потребителя (или да се направи асоциация между двете марки), би могло да доведе до неоснователното облагодетелстване, тъй като ще позволи на опонента да се възползва от известността на по – ранната марка в сектора на селскостопанската техника.

По изложените доводи органът правилно е достигнал до извод за наличието на условията за приложение на чл. 12, ал. 3 ЗМГО, поради което не са налице основанията за отмяна на оспорвания акт, а на на основание чл. 172, ал. 2, предл. последно АПК оспорваното следва да се отхвърли.

По разноските:

С оглед изхода на делото и на основание чл. 143, ал. 3 АПК следва да се присъдят в полза на ответника направените от него разноски, които са в размер на 100 лева за юрисконсултско възнаграждение, което е съответно на чл. 24 от Наредбата за заплащане на правната помощ, вр. чл. 37 ЗПрП.

Предвид изложеното, съдът

Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Инвентар БГ – Национален брокер“ ЕООД срещу Решение № РС – 206 – (1) от 25.06.2021 г. на председателя на Патентно ведомство на Република България.

ОСЪЖДА „Инвентар БГ – Национален брокер“ ЕООД да заплати на Патентно ведомство на Република България сумата в размер на 100 лева, представляваща направени разноси по делото.

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

Съдия: