

РЕШЕНИЕ

№ 8830

гр. София, 17.06.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 23 състав,
в публично заседание на 12.04.2024 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Антоанета Аргирова

при участието на секретаря Емилия Митова, като разгледа дело номер **3313** по описа за **2023** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК), вр.чл.84, ал.1, вр.чл.75, ал.12 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО).
С Решение № РС-20-[1] от 27.01.2023 година, издадено от председателя на Патентното ведомство на основание чл. 75, ал. 10, т. 4 ЗМГО е отменено решение от 15.12.2020 г. на състав по опозиции, в частта, с която опозиция с вх. № 70114824/18.03.2019 г. срещу регистрацията на марка с вх. № 151713 „ОТ СЪРЦЕТО НА ПИРИН“, комбинирана, основаваща се на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, е оставена без уважение във връзка с всички заявени стоки от клас 32 на МКСУ и е върната преписката за повторно разглеждане, съгласно изложените към решението мотиви.
Със същото решение на основание чл. 75, ал. 10, т. 3 ЗМГО е оставена без уважение жалба с вх. № ВГ/Н/2018/151713-[12]/16.02.2021 г. от „ДЕВИН“ ЕАД, срещу решение от 15.12.2020 г. на състав по опозиции, в частта, с която опозиция с вх. № 70114824/18.03.2019 г. срещу регистрацията на марка с вх. № 151713 „ОТ СЪРЦЕТО НА ПИРИН“, комбинирана, основаваща се на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО, е отхвърлена като

неоснователна във връзка с всички заявени стоки от клас 32 на МКСУ.

Решението в частта по чл. 75, ал. 10, т. 3 ЗМГО е оспорено от „ДЕВИН“ ЕАД с ЕИК[ЕИК], чрез пълномощниците му-адвокати В. П. и М. Л., с искане да бъде отменено и преписката да бъде върната за ново произнасяне. Наведеното и подробно аргументирано в жалбата основание за оспорване е за противоречие с материалноправните норми-чл.146, т.4 АПК.

Решението в частта му по чл. 75, ал. 10, т. 4 ЗМГО е оспорено от „ПИРИН СПРИНГ“ АД с ЕИК[ЕИК], чрез пълномощниците адвокати З. Х. и М. Х.. Наведените и аргументирани основания за оспорване са по чл.146, т.2 и чл.146, т.4 АПК.

В съдебно заседание пред Административен съд София- град процесуалните представители- адв. Л. и адв. П. на „ДЕВИН“ ЕАД-жалбоподател и заинтересована страна (ЗС) по делото молят за уважаването на подадената от дружеството жалба и за отхвърлянето на подадената от „ПИРИН СПРИНГ“ АД жалба, както за присъждането на направените по делото разноски, за които прилагат списък по чл.80 ГПК, вр. чл.144 АПК.

Ответникът, чрез процесуалния си представител-юрк С. оспорва и моли за отхвърлянето и на двете жалби, както и за присъждането на разноски. Релевира възражение за прекомерност на заплатените адвокатски възнаграждения и по двете жалби, ако съдът ги намери за основателни.

Процесуалният представител адв. Х. на ПИРИН С.“ АД-жалбоподател и ЗС по делото моли за уважаването на подадената от дружеството жалба и за отхвърлянето на подадената от „на „ДЕВИН“ ЕАД жалба, както за присъждането на направените по делото разноски, за които прилага списък.

Всички процесуални представители прилагат писмени защиты, в определения им за това от съда срок.

Административен съд София- град, след като обсъди и прецени релевираните с жалбата основания, доводите на страните в съдебно заседание и събраните по делото доказателства, и служебно на основание чл.168, ал.1, вр.чл.146 от АПК провери изцяло законосъобразността на обжалвания акт, намира следното от фактическа и правна страна:

1. „ПИРИН СПРИНГ“ АД е подало на 06.08.2018 г. заявление за регистрация марка с

вх. № 151712 „ОТ СЪРЦЕТО НА ПИРИН“, комбинирана, за следните стоки от клас 32 на МКСУ:- клас 32: „минерални и газирани води, води (напитки); безалкохолни напитки; плодови напитки и плодови сокове; сиропи и други препарати за приготвяне на напитки- клас 32: „минерални и газирани води, води (напитки); безалкохолни напитки; плодови напитки и плодови сокове; сиропи и други препарати за приготвяне на напитки.

Библиографските данни на марката, съдържат претенция за зелен цвят, както и изображение:



2. „Д.“ ЕАД, с ЕИК:[ЕИК] в качеството на лице по чл. 38б, ал. 1 ЗМГО (отм.), съответстващ на чл. 52, ал. 1 от ЗМГО е подало опозиция с вх. № 70114818/18.03.2019 г. срещу регистрацията на марка с вх. № 151712 „ОТ СЪРЦЕТО НА ПИРИН“. Опозицията е предявена във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 и чл. 12, ал. 3 от ЗМГО. С нея опонентът сочи, че е притежател на по-ранна национална марка с рег. № 54215 „ОТ СЪРЦЕТО НА Р.“, словна, заявена на 29.04 2004 г. и регистрирана на 28.02.2006 г. за стоки от класове 30 и 32 на МКСУ, от които противопоставени са единствено стоките от клас 32 на МКСУ, за които е защитена марката, а именно: клас 32: „безалкохолни напитки; безалкохолни аперитиви; минерална вода, газирана минерална вода, зеленчукови сокове /напитки/; коктейли, безалкохолни; лимонади; суровини за приготвяне на минерална вода; суровини за приготвяне на газирана вода; сиропи за лимонади; сиропи за напитки; безалкохолни напитки от минерална вода; сокове с минерална вода; безалкохолни напитки от плодови сок с минерална вода; есенции за приготвяне на напитки; изотонични напитки; прахове и таблетки за пенливи напитки; нектари; напитки от плодови сок“.

С опозицията се твърди, че е налице идентичност или най-малкото изключително висока степен на сходство между стоките от клас 32 на МКСУ на атакуваната марка и стоките от същия клас на по-ранния знак. На следващо място, се определя като отличителен елемент в състава на всяка от сравняваните марки израза „От сърцето на“, тъй като наименованията на двете планини - Пирин и Р., насочват потребителите към географския произход на стоките и са лишени от отличителност или са с ниска такава. Твърди, че между знаците в конфликт е налице визуално, фонетично и смислово сходство, което е в степен между средна и висока. Сочи, че не е изключено потребителите да направят връзка между двете марки и да помислят, че става дума за разширение на дейността на притежателя на по-ранния знак, който пуска на пазара нов продукт. В допълнение, твърди, че по-ранната марка се ползва с повишена отличителност, предвид интензивното ѝ използване на територията на страната, поради което е налице вероятност за объркване на потребителите (в т.ч. и непряко).

3. С решение от 15.12.2020 г., на основание чл. 57, ал. 9, т. 1 от ЗМГО, опозицията е била отхвърлена изцяло-и по отношение на основанието по чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО, и по отношение на основанието по чл.12, ал.3 ЗМГО. Опозиционният състав е приел, че всички оспорвани стоки клас 32 на МКСУ са идентични на стоките от същия клас на по-ранната марка, но визуалното сходство между сравняваните марки е в ниска степен, а смислово сходство липса. Отхвърлил е твърдението на опонента за придобита повишена отличителност и известност на по-ранния знак, тъй като представените от него доказателства установявали единствено използването на по-ранната марка чрез комбинирания знак:



или други негови вариации и не се установявала самостоятелна разпознаваемост на словосъчетанието „ОТ СЪРЦЕТО НА Р.“, независимо от марката „DEVIN“. Освен това не се установявала известност и на показаното по-горе изображение на комбиниран знак, чрез който марката „ОТ СЪРЦЕТО НА Р.“ била използвана.

4. Решението на опозиционния състав е било оспорено от „ДЕВИН“ ЕАД, като председателят на ПВ със Заповед №3-647-[1]/05.07.2021 г. е определил състав по спорове на основание чл.69 ЗМГО за разглеждането ѝ.

5. Становището на състава по спорове е за основателност на жалбата, в частта ѝ по отношение на основанието по чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО и за неоснователност на жалбата по отношение на основанието по чл.12, ал.3 ЗМГО.

6. С оспореното пред АССГ Решение № РС-20-[1] от 27.01.2023 година на председателя на ПВ и въз основа на изводите, обективирани в изготвеното становище, на основание чл. 75, ал. 10, т. 4 от ЗМГО, е отменил решението на опозиционния състав, с което опозицията срещу регистрацията на марка с вх. № 151713 „ОТ СЪРЦЕТО НА ПИРИН“, комбинирана, основаваща се на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, е оставена без уважение във връзка с всички заявени стоки от клас 32 на МКСУ и е върнал преписката за повторно разглеждане, съгласно изложените мотиви; На основание чл. 75, ал. 10, т. 3 от ЗМГО е оставил без уважение жалба от „ДЕВИН“ ЕАД, срещу решение срещу същото решение, в частта, с която опозицията срещу регистрацията на марка с вх. №

151713 „ОТ СЪРЦЕТО НА ПИРИН“, комбинирана, основаваща се на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО, е отхвърлена като неоснователна във връзка с всички заявени стоки от клас 32 на МКСУ.

Председателят на ПВ, е приел, че са осъществени всички кумулативно изискуеми предпоставки по чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО: 1. по-ранно право върху марка; 2. идентичност или сходство на стоките или услугите; 3. идентичност или сходство между атакуваната и по-ранната марка 4. вероятност за объркване на потребителите.

Наличието на по-ранно право е аргументирано с датата на заявяване на атакуваната марка - 06.08.2018 г. и датата на заявяване на противопоставената марка - 29.04.2004 г.

По отношение на втората предпоставка на фактическия състав чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО е приел, че в случая е налице идентичност на стоките. Този му извод е обоснован с това, че атакуваните стоки от клас 32 на МКСУ: „минерални и газирани води, води (напитки); безалкохолни напитки; плодови напитки и плодови сокове; сиропи и други препарати за приготвяне на напитки“ са идентични на стоките „безалкохолни напитки; безалкохолни аперитиви; минерална вода, газирана минерална вода, зеленчукови сокове /напитки/; коктейли, безалкохолни; лимонади; суровини за приготвяне на минерална вода; суровини за приготвяне на газирана вода; сиропи за лимонади; сиропи за напитки; безалкохолни напитки от минерална вода; сокове с минерална вода; безалкохолни напитки от плодов сок с минерална вода; есенции за приготвяне на напитки; изотонични напитки; прахове и таблетки за пенливи напитки; нектари; напитки от плодов сок“ са от същия клас на по-ранната марка, тъй като или са посочени с еднакви термини или синоними (напр. „плодови напитки и плодови сокове“ на заявената марка и „напитки от плодов сок“ на по-ранната), или приложение намира принципът, съобразно който тогава, когато стоките или услугите на по-късната марка са включени в по-широките понятия, с които са назовани противопоставените такива и обратно, те се считат за идентични (Решение по дело Т-133/05 „Pam-Pim's Baby-Prop“, § 29 на Общия съд).

При осъществяването на сравнението между марките, председателят на ПВ е съобразил принципите, установени в съдебната практика, че сравнението включва преценка за наличието на фонетично, визуално и смислово сходство, като степента на сходство зависи от впечатлението, което марките създават в цялост.

При преценката за визуално сходство е отчел, че атакуваната марка е комбинация от словен и фигуративен елемент, а противопоставената по-ранна марка е словна и се състои от израза „ОТ СЪРЦЕТО НА Р.“, изписан с главни букви на кирилица, при което е съобразил въздействието на словния елемент в състава на комбинираната марка. Посочил е, че словните елементи на марките в конфликт имат идентична структура и са изписани на една и съща азбука. Състоят се от по четири думи, в това число два предлога, заемащи първа и трета позиция състава на знаците. Видно от сравняваните изрази, същите напълно съвпадат в първите си три думи или единадесет букви - „ОТ СЪРЦЕТО НА“, разположени в идентична последователност в началото на сравняваните словни елементи. Разлика внасят единствено думите „ПИРИН“ - в състава на процесната марка и „Р.“, при по-ранната марка, които се характеризират с различна дължина (съответно пет и осем букви). Съобразил е фигуративния елемент в състава на процесната марка-стилизирано изображение на сърце, в което са скицирани планински върхове, в зелен и бял цвят, като в дъгообразна форма над него е разположен изразът „ОТ СЪРЦЕТО НА ПИРИН“, изписан на кирилица с главни букви, с удебелен шрифт в зелен цвят, но е приел, че сам по себе си този фигуративен елемент не е достатъчен, за да доведе до различно графично въздействие на марките до степен да преодолее сходството на знаците, дължащо се на словните им елементи.

При преценката за фонетично сходство е отчел броя срички на атакуваната марка- седем и на противопоставената-девет; наличието на съвпадение при произнасянето в първите 5 срички или общо 11 звука („ОТ СЪР-ЦЕ-ТО НА“), съотв. липсата на фонетично сходство по отношение на останалите словни елементи в състава на двата знака: ПИ-Р. и РО-ДО-ПИ. Приел е, че въпреки

промяната в дължината и ритмиката при цялостното произнасяне на сравняваните марки, същата не е от естество да преодолее входното звучене на знаците.

При преценката за семантично/смислово сходство председателят на ПВ е приел, че сравняваните марки са сходни във висока степен, поради наличието на обща концепция- за нещо, което произхожда от планината. В тази връзка е изложено, че заявената марка „ОТ СЪРЦЕТО НА ПИРИН“ и по-ранната марка „ОТ СЪРЦЕТО НА Р.“ представляват смислово свързани изрази. Фразата „ОТ СЪРЦЕТО НА“ може да се тълкува и като „с произход от“. Значението на израза се надгражда и с идеята, че това не е само индикация за конкретен източник, а указание за най-важното място, центъра на дадена локация. От своя страна, словните елементи Пирин и Р. в състава на двата знака са наименования на различни планини, които се разположени на територията на страната - съответно в Югозападна и в Ю. България. Във връзка с това разгледани в цялост сравняваните марки по естеството си представляват метафорични изрази, които биха били разбрани от потребителите като „произлизащо/произхождащо от (недрата) на планината Пирин“ и „произлизащо/произхождащо от (недрата) на планината Р.“. Приел, че в по-късната марка тази метафора е още по-силна с оглед на съдържащото се в нея стилизирано изображение на сърце, в центъра на което е представен планински връх. Обстоятелството, че имената на двете планини са познати на българските потребители и същите ще направят разграничение между тях, не отрича смисловото сходство, обратно на приетото от опозиционния състав. Близката семантика по отношение на двата географски обекта се определя от представата за техния вид - две от най- големите и значими планини в България, а не толкова от обстоятелството, че наименованията им сочат отделни релефни форми. Сравняваните марки имат обща концепция, а именно за нещо, което произхожда от планината.

Приел е най-сетне, че е осъществена и четвъртата предпоставка от фактическия състав на чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО- вероятност за объркване на потребителите, предвид наличието на сходство между сравняваните знаци,

идентичността между конфликтните стоки, съчетано с по-ниската степен на внимание на потребителите при закупуването им, като стоки за ежедневна консумация, предлагани на ниски цени. Изложил е, че дори част от потребителите да избегнат прякото объркване на марките в конфликт, то съществува вероятност за непряко объркване-вероятност за асоцииране, която представлява объркване не по отношение на сравняваните марки, а във връзка с техния произход. В тази връзка се е позовал на практиката на СЕС, че концепцията за вероятността за асоцииране не е алтернатива на вероятността за объркване, а служи за определяне на нейния обхват. Марката трябва да гарантира, че означените с нея стоки и/или услуги са създадени под контрола на едно единствено предприятие, което отговаря за тяхното качество. Рискът релевантния кръг потребители да повярва, че въпросните стоки и/или услуги произхождат от същото или от икономически свързани предприятия, представлява вероятност за объркване.

Председателят на ПВ е приел, че решението на опозиционния състав, с което е отхвърлена опозицията на „ДЕВИН“ ЕАД на основание по чл. 12, ал. 3 от ЗМГО е правилно.

Съгласно чл.12, ал.3 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.

На първо място ответникът е посочил, че приложението на нормата на чл.12, ал.3 ЗМГО не е ограничено единствено до случаите на липса на идентичност или сходство между стоките или услугите на марките. Следа като разпоредбата на чл. 12, ал. 3 ЗМГО гарантира закрила на марките с репутация за несходни стоки и услуги, то в още по-голяма степен, същата гарантира

тяхната закрила при идентични или сходни стоки и услуги (Решение на Съда на Европейския съюз по дело C-292/00 „Davidoff“) .

Изводът, че противопоставената от опонента марка от „ОТ СЪРЦЕТО НА Р.“ не се ползва с известност е обоснован с анализ на доказателствата представени от опонента, които според председателя на ПВ установявали използването на по-ранния знак, в комбинация с марката „DEVIN“, като същият присъствал върху етикетите на бутилки с минерална вода, изписан с дребен шрифт в бял цвят. П. марка била използвана като слоган и в различни реклами и рекламни материали, но това не било недостатъчно, за да се направи извод, че по-ранната марка „ОТ СЪРЦЕТО НА Р.“ е придобила повишена отличителност и известност. В своята съвкупност доказателствата или се отнасяли до знак, различен от противопоставения, или той присъствал в тях като слоган, допълнение към основната марка Д./DEVIN, което не позволявало ясното му разпознаване от потребителите като идентификатор на търговския произход на стоките от клас 32 на МКСУ.

За установяване на спорни по делото обстоятелства в хода на съдебното производство бяха събрани гласни доказателства и бяха извършени три експертизи-една счетоводна, две съдебно-маркови (една основна и една повторна по въпроса, поставен от „ДЕВИН“ ЕАД)

Видно от заключението на вещото лице по извършената ССЧЕ, общото количество бутилки минерална вода DEVIN, продадени от „Девин“ ЕАД на вътрешния (българския) пазар, за периода 01.03.2017г. - 06.08.2018 г., е в размер на 84 425 006 бр., в т.ч. 4 712 157 бр. за м.03.2017 г.; 5 312 702 бр. за м.04.2017 г.; 4 402 770 бр. за м.05.2017 г.; 6 326 480 бр. за м.06. 2017 г.; 7 103 184 бр. за м.07.2017 г.; 6 785 680 бр. за м.08.2017 г.; 5 057 587 бр. за м.09.2017 г.; 3 273 942 бр. за м.10.2017 г.; 3 021 056 бр. за м.11.2017 г.; 3031 758 бр. за м.12.2017 г. или 49 027 316 бр. за периода 01.03.2017г. - 31.12.2017г.; 3 243 970 бр. за м.01.2018 г.; 3 452 503 бр. за м. 02.2018 г.; 4 023 885 бр. за м.03.2018 г.; 4790633 бр. за м.04.2018 г.; 5 550 999 бр. за м.05.2018 г.; 6 881 179 бр. за м.06.2018 г.; 6919165 бр. за м.07.2018 г.; 535356 бр. за м.08.2018 г. или 35 397 690 бр. за периода 01.01.2018 г. - 06.08.2018 г.).

Общото количество (брой) бутилки минерална вода DEVIN, продадени от „Девин“ ЕАД на вътрешния (български) пазар, в периода 01.03.2017 г.-06.08.2018г. е представено (групирано) по разновидности е в Таблица № 2

Клиентите - дистрибутори на минерална вода DEVIN, произведена от „Девин“ ЕАД, в периода 01.03.2017 г. - 06.08.2018 г., са били 133, посочени в таблица 4 към заключението. Търговските вериги с национално покритие, в които се е предлагала минерална вода DEVIN, в т.ч. и бензиностанции са 17 и са следните: BILLA, СВА, СВА JSC, DM, ЕКО, FF, НИТ, КАМ MARKET, KAUFLAND, LIDL, LILI DROGERIE, LUKOIL, MAXIMA, METRO, OMV, PETROL, MUVIO. Конкретният брой обекти, в които се е предлагала минерална вода DEVIN (покритие на обекти с продукция) в периода 01.03.2017г. - 06.08. 2018г., е 23 521 обекта в страната.

Общият размер на разходите, които „Девин“ ЕАД е отчетло за раздаване на безплатна продукция - минерална вода DEVIN като мостра по време на събития, при дарения на БЧК, при промоция, с рекламна цел за подкрепа на марката DEVIN на пазара е 107 041,28 лв., за периода 01.03. 2017г.-06.08.2018г., в т.ч. 58 002,72 лв. за 2017 г. и 49 038,56 лв. за 2018 г. Общият размер на разходите, които „Девин“ ЕАД е отчетло за реклама (маркетинг) на минерална вода DEVIN, е 1 776 131 лв. лв. за периода 01. 03.2017г.-06.08.2018г., в т.ч. 1 045 805 лв. за 2017г. и 730 326 лв. за 2018 г.

Видно от заключението на вещото лице Н. Й. в неоспорената му част, която съдът кредитира, заявената комбинирана марка би могла да бъде ползвана като слоган. При сравняване тя се разглежда като комбинирана марка, съдържаща словен елемент. П. по-ранна словна марка „ОТ СЪРЦЕТО НА Р.“, с оглед представените доказателства в случая се използва като слоган. При марки, състоящи се от смислови словосъчетания, наличието на смислово сходство засилва общото впечатление за сходство при възприемането на марките С. елемент в сравняваните марки „От сърцето на ...“ изисква да се определи ролята му при във формирането на цялостното впечатление от марката, като се отчете взаимовръзката на този елемент с останалите елементи за възприемането на марката в нейната цялост. Изразът „От

сърцето на...“ е разбираем израз-метафора със завършен смисъл-от центъра на, от сърцевината на, от недрата на, който като част от изречението представлява обстоятелствено пояснение за място. Може да се свърже и с нещо направено или дарено от сърце . Условие за отличителността на марките слогани е те да бъдат оригинали. Знакът трябва да предизвика когнитивен процес у потребителя, да го накара да го тълкува по повече от един начин. Частите ПИРИН И Р. в сравняваните марки не са определящи за смисъла на марките, защото смисловото значение на сравняваните марки се носи от израза „ОТ СЪРЦЕТО НА“. Средният потребител на територията на РБългария е запознат с географията на страната и за него двете планини Р. и Пирин са известни и различни, но те са наименования на два еднородни географски обекта-планини, поради което не променят концепцията на знаците. Средният потребител би схванал словосъчетанието и в двата знака по един и същ начин-нещо произхождащо от планината, дарено от планината. Словният елемент в заявената комбинирана марка "ОТ СЪРЦЕТО НА ПИРИН" се явява доминиращият и отличителен елемент в състава на марката, тъй като заема по-голямата част от марката, изписан е с едри букви и може лесно да се прочете и започни от потребителите, като чрез него те запомнят и разпознават марката. Налице е визуално сходство между сравняваните марки в тяхната цялост, тъй като е налице такова между доминиращият и отличителен елемент на заявената комбинирана марка и противопоставената по-ранна словна марка. Графичният елемент в заявената комбинирана марка представлява дословна илюстративност по отношение на словната част от същата марка. Образният елемент е с много слабо визуално въздействие при възприемане на заявената комбинирана марка и не намалява степента на визуално сходство на сравняваните марки, определено от визуалното сходство на словните елементи.

Според заключението по изготвената от инж. И. И. повторна СМЕ по въпроса, поставен от „ДЕВИН“ ЕАД, може да се направи заключение, че към 06.08.2018 г. по-ранната марка “ОТ СЪРЦЕТО НА Р.” - словна, рег. № 54215 е била добре известна в съответната част от обществото, която обхваща

действителните и потенциалните потребители на стоката “бутилирана минерална вода”, лицата, заети в съответната разпространителска мрежа и деловите кръгове, ангажирани със стоката “бутилирана минерална вода”. Съдът кредитира заключението му, като неоспорено от страните и съобразено с доказателства, представени от опонента в административното производство, извършената в хода на съдебното производство ССЧЕ и събраните гласни доказателства.

При тези фактически установявания съдът обуславя следните правни изводи:

Жалбите са допустими-налице са положителните условия, съотв. липсват пречките, свързани със съществуването и упражняването на субективното публично право на оспорване.

Разгледани по същество, жалбата на „ПИРИН СПРИНГ“ АД е неоснователна, а жалбата на „ДЕВИН“ ЕАД-основателна, по следните съображения:

Преди всичко следва да се посочи, че производството пред ПВ е започнало по инициатива на заявителя на процесната марка на 06.08.2018 г. Към този момент действащата нормативна уредба се съдържа в Закона за марките и географските означения, обн., ДВ, бр. 81 от 14.09.1999 г., в сила от 15.12.1999 г., отменен с § 4 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на сега действащия ЗМГО (обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2019 г., изм. и доп., бр. 92 от 27.10.2020 г.). Съгласно § 5 ПЗР ЗМГО обаче, съдържащата се в новия ЗМГО регламентация се прилага за заявките за регистрация на марки и географски означения, по които няма влязло в сила решение до влизането му в сила. Случаят е такъв, поради което приложения намира сега действащият ЗМГО.

Административното решение, предмет на съдебен контрол е издадено от компетентен орган. Компетентността на председателя на ПВ произтича от чл.75, ал.12 ЗМГО. Спазена е установената форма, като са изложени фактическите (макар и не съвсем прецизно) и правни основания за неговото издаване, които позволяват на адресатите му, а и на съда да разберат съображенията на органа за упражненото от него правомощие. Решението е издадено при спазване на приложимите административнопроизводствени

правила, като надлежно са разменени уведомления между страните и са обсъдени техните становища, за което страните и не спорят пред съда.

Спорът между страните произтича от противоречието в позициите им относно осъществяването на два от елементите от фактическия състав на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО – идентичност или сходство между по-ранната и процесната марка и вероятност за объркване на потребителите, включваща възможността за свързване с по-ранната марка. Спорно е и дали по-ранната марка е придобила отличителност и в този смисъл дали са налице предпоставките за прилагане на чл. 12, ал. 3 ЗМГО.

Съгласно дефинитивната норма на чл. 9, ал. 1 ЗМГО марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с регистрацията. В този смисъл функцията на марката е да гарантира на потребителя идентичност на произхода на обозначената с нейния облик стока или услуга, което му позволява да направи разграничение, без възможност за объркване на продукти или услуги с различен произход. Тя следва да гарантира, че всички обозначени с нея продукти или услуги са създадени под контрола на едно предприятие, което може да бъде отговорно за тяхното качество (В този смисъл - Решение на Съда на ЕО от 29 септември 1998 г. CASE C-39/97 (Canon – Metro Goldwyn Mayer Inc) и C-10/89 ECR).

Очертаното по-горе основно предназначение на марката е в основата на правилото, съдържащо се в чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, на което се е позовал и опонентът в производството пред ПВ, предвиждащо, че 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. Посоченият текст от националната правна уредба кореспондира с разпоредбата на чл. 4, § 1, б. "б" от Първа Директива на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (89/104/ЕИО), респ.

от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките. Аналогично правило е предвидено и в Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно марката на Европейския съюз. В този смисъл съдебната практика по тълкуването ѝ е относима и към съдържанието на националния чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО. В своята практика Съдът на Европейския съюз (СЕС) дефинира вероятността от объркване като риск потребителите да повярват, че съответните стоки или услуги произхождат от едно и също предприятие или евентуално от икономически свързани такива (вж. Решение от 12 юли 2007 г. по дело СХВП/Shaker, С 334/05 Р, Сборник, стр. I 4529, точка 33 и Решение от 20 септември 2007 г. по дело Nestlй/СХВП, С 193/06 Р, точка 32; както и в този смисъл, във връзка с Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92) Решение от 29 септември 1998 г. по дело Canon, С 39/97, R., стр. I 5507, точка 29, Решение от 22 юни 1999 г. по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer, С 342/97, R., стр. I 3819, точка 17 и Решение по дело Medion, посочено по-горе, точка 26). Върховният административен съд категорично приема в своята практика, че за преценката налице ли е сходство между заявената марка и противопоставената по-ранна такава, водещ критерий е именно наличието на вероятност от объркване на потребителите, като този въпрос винаги е предхождан от анализ на визуалното, фонетичното и смисловото сходство между знаците, което от своя страна, изисква обсъждане на ефекта от възприемане на марката в нейната цялост (Решение №6644 от 05.07.2022 г. по адм. дело №4790/2022 година) .

Както съдът вече посочи, жалбата на „ПИРИН СПРИНГ“ АД е насочена срещу административното решение, в частта му , с която председателят на ПВ е приел за осъществени всички предпоставки на чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО, но без да оспорва осъществяването на първите две- по-ранно право върху марка; 2.идентичност на стоките. Спорни са останалите две- сходство между

атакуваната и по-ранната марка и вероятност за объркване на потребителите.

Жалбоподателят твърди, че са нарушени основните принципи при сравнение на марки, но в действителност, както възразява и ЗС по неговата жалба-„ДЕВИН“ ЕАД, именно жалбоподателят е този, който ги игнорира или пък ги тълкува превратно. Т. принципно положение е правилото, че „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 доминиращите и отличителни елементи в състава им.“ В противоречие с това правило, „ПИРИН СПРИНГ“ АД акцентира върху разликите между сравняваните марки, изцяло игнорирайки приликите между тях при възприемането им в тяхната цялост, които именно обуславят вероятността от объркване. Неоснователни са и твърденията му, че административният орган неправилно е определил „вида“ на марките - напротив, в решението (стр. 8) изрично се посочва, че по-ранната марка е словна, а атакуваната - комбинация от фигуративен и словен елемент, като „При сравнение на словна с комбинирана марка се преценява въздействието на словния елемент в състава на комбинираната марка.“ Необосновано е и твърдението, че правилата за сравнение на слогани (или „изрази“, защото слоганите са именно това - изрази) били „специални“. Напротив, сравнението на „изрази“ или „слогани“ се подчинява на същите правила, които се прилагат при сравняването и на останалите марки - извършва се преценка за визуално, фонетично и смислово сходство, като посочената от жалбоподателя „разлика“ всъщност касае тежестта на отделните аспекти на сравнението при преценката за сходство в цялост - а именно, че при марките - слогани концептуалното сходство има водеща роля при тази преценка. Това се установява и от заключението на първоначалната съдебно-маркова експертиза (в отговор на въпросите, поставени от „ПИРИН СПРИНГ“ АД). ВЛ сочи, че „при марки, състоящи се от смислови словосъчетания наличието на смислово сходство ще засили общото впечатление за сходство на марките при тяхното възприятие“, обяснявайки по този начин важността на смисловите

значения на сравняваните знаци.

По делото не се установи някое от посочените правила да е било нарушено от ответника при осъществяването от него преценка за сходство между марките. Фокусът на сравнението, което жалбоподателят прави, са наименованията на планините Пирин и Р., които безспорно са различни. В случая обаче по делото се установи, че смисловата тежест и на двете марки (и на по-ранната и на заявената) се изнася от изрза „ОТ СЪРЦЕТО НА ...“ Този израз задава контекста и определя общия смисъл на целия израз, който е идентичен за двата знака. Като концепция двата изрза не са просто сходни, а сходни от висока степен и единствената причина да не се разглеждат като идентични е разликата в името на планината, което обаче не променя по същество концепцията. Концепцията, която и двете марки носят е „от сърцето на планината“, като разликата е само в конкретната планина, без това обаче да променя самата концепция на знаците, която неминуемо ще бъде възприета от потребителите. Според вещото лице Н. С., частите ПИРИН и Р. не може да се третират като определящи за смисъла на марките, защото смисловата тежест в разглежданите марки се носи от изрза „ОТ СЪРЦЕТО НА...“. Частта от марките, която е с по-голямо значение за формиране на посланието на марките е изрза „ОТ СЪРЦЕТО НА“. По тези съображения се отхвърлят доводите на жалбоподателя „ПИРИН СПРИНГ“ АД, че изразите „от сърцето на...“ са „незавършени“ и придобиват някакъв смисъл едва след „завършването им“ със съответното наименование на географски обект, каквито са наименованията Р. и Пирин. Концепцията на изразите при тяхното разглеждане в цялост е сходна, както посочва вещото лице, а и правилно приема самият административен орган. Освен това, макар да твърди, че изразите следва да се разглеждат в цялост, самият жалбоподател ги разделя на части. Правилни са и заключенията на административния орган, че разгледани в цялост „сравняваните марки имат обща концепция, а именно за нещо, което произхожда от планината. В този смисъл, макар наименованията на различни планини да внасят известна отлика по отношение на семантиката на знаците в конфликт, то същата не оказва съществено влияние върху

концептуалното внушение, което създават марките и същите следва да се определят като смислово сходни във висока степен. “ (стр. 9, втори абзац от решението).

По отношение на визуалното и фонетичното сравнение, жалбоподателят мотивира принципни възражения относно изводите на административния орган за наличие на визуално и фонетично сходство между марките, без обаче да излага никакви конкретни аргументи. В съответствие с приетото за установено от фактическа страна, тези негови оплаквания са неоснователни. Освен това жалбоподателят сам сочи в жалбата (стр. 8, 4-ти абзац), че отличителният елемент в заявения знак е словният елемент. Неосновано е твърдението му, че доминиращ елемент в заявената от него марка е фигуративният елемент. Поначало потребителите се фокусират повече върху словните елементи, особено когато те са и отличителни, тъй като именно с тях те идентифицират продуктите. За да бъде определен като доминиращ, фигуративният елемент следва да превалява значително над словния. В настоящия случай това не е така и словният и фигуративният елемент са, в най-добрия случай, ко-доминиращи, както твърди защитата на „ДЕВИН“ ЕАД. Жалбоподателят сам посочва в жалбата си, че „отличителният елемент обхваща фигуративния елемент, както и еднаквото цветово решение на двата елемента, създава впечатление у потребителите за цялостна композиция и единство между фигуративния и словния елементи, което се допълва и от сходната семантика на двата елемента“. Това, всъщност, ясно показва, че фигуративният елемент просто допълва семантично словния, както е приел и административният орган, и ВЛ Й..

Неосновано е и твърдението за липса на фонетично сходство между сравняваните марки. В оспореното решение е осъществен фонетичен анализ и правилно е прието, че е налице фонетично сходство. В този смисъл е и заключението на ВЛ Й..

С оглед на изложеното съдът намира, че изводът на председателя на ПВ за сходство между атакуваната и по-ранната марка е правилен-осъществен е след анализ на визуалното, фонетичното и смисловото сходство между

знаците, като е обсъден ефекта от възприемане на марките в нейната цялост. Осъществена е и 4-та предпоставка от фактическия състав на чл.12, ал.1, т.4 ЗМГО-вероятност от объркване на потребителите. Стоките са идентични, а между сравняваните марки е налице сходство. В тази връзка в оспореното решение правилно е посочено, че дори и при по-ниска степен на сходство на знаците, тя може да се компенсира от идентичността на стоките. Правилно е прието от административния орган, че е налице и вероятност от непряко объркване, т.е. дори марките да могат да бъдат разграничени, потребителите да предположат, че те произхождат от едно и също предприятие, или се използват със съгласието на притежателя на по-ранния знак.

В заключение съдът приема, че административно решение, в частта му оспорена от „ПИРИН СПРИНГ“ АД е издадено и в съответствие с приложимите материалноправни норми, поради което неоснователната жалба следва да бъде отхвърлена.

Решението в частта по чл. 75, ал. 10, т. 3 ЗМГО, в която е оспорено от „ДЕВИН“ ЕАД е издадено в противоречие с материалноправните норми и следва да бъде отменено, по следните съображения на съда:

Съгласно чл.12, ал.3 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.

За да отхвърли жалбата на „ДЕВИН“ ЕАД административният орган е приел, че представените от дружеството доказателства не установяват обстоятелството, че по-ранната марка „ОТ СЪРЦЕТО НА Р.“ е „марка, ползваща се с известност“, тъй като в своята съвкупност или се отнасяли до знак, различен от противопоставения, или той присъствал в тях единствено

като слоган, допълнение към основната марка Д./DEVIN, което не позволявало ясното му разпознаване от потребителите като идентификатор на търговския произход на стоките от клас 32 на МКСУ.“

Този извод на органа е необоснован и в голяма степен нелогичен. От доказателствата в административното производство безспорно се установява, че в период от малко повече от 1 година (март 2017 - август 2018г.), Д. ЕАД е разпространило на българския пазар над 74 милиона бутилки минерална вода в разфасовки от 330 мл. до 11 л., върху които е поставена по-ранната марка. Визията на бутилките е потвърдена с декларация от бранд-мениджъра на дружеството, както и с гласни свидетелски показания в рамките на съдебното производство. Установява се, че в рамките на релевантния период е налице активна, масирана рекламна кампания, в която марката присъства, като върху нея е поставян особен акцент. Разпространени са редица рекламни материали в търговски обекти, при това на големи търговски вериги с хиляди посетители дневно, излъчвана е масирана ТВ-реклама, включително и в ефира на ТВ канали в национално покритие - каналите на NOVA GROUP, BTV Group, FOX NETWORK GROUP, AXN Group и др., която сумарно се равнява на часове ефирно време, видно включително от приетата и неоспорена по делото повторна съдебно-маркова експертиза на в.л. И.. Установена е целенасочена реклама и в уебсайта на дружеството, също потвърдена изцяло от вещото лице по неоспорената повторна съдебно-маркова експертиза. Най-необясним за съда е изводът, че опонентът не бил установил, че „...по-ранният знак, използван в комбинация с марката „DEVIN“, присъства върху всяка една от 70 милиона бутилки, дистрибутирани на българския пазар“. Основателно е в тази връзка оплакването на жалбоподателя, че подобно изискване за установяване по емпиричен начин, че всяка бутилка от 70 милиона е носела процесния знак, би направило доказването невъзможно. Фиксирането на марката върху етикетите е категорично установено, при това чрез различни доказателствени средства -изображения на самите етикети; свидетелските показания; декларация от служител на Д. ЕАД; самите рекламни материали, върху които в голяма част от случаите присъства и

самият продукт като визия, отделно от представянето на слогана в самата реклама; независима икономическа експертиза, представена в административното производство); неоспореното заключение по повторната съдебно-маркова експертиза на в.л. И..

Неоснователно с оглед на гореизложеното е съждението на административния орган, че Д. ЕАД разпространява на пазара своите продукти под марката DEVIN, използвана „както самостоятелно, така и в комбинация“ с „различни знаци“ , като се цитират с процесния по-ранен знак, марката Crystal Line, AIR и др. Няма пречка два или повече знака да бъдат използвани „едновременно“ за означаване на един и същ продукт (а в наведените примери става въпрос дори за различни продукти - марката AIR е използвана за газирана вода, а марката Crystal Line - за луксозна серия, предназначена за заведения). Що се отнася до знаци като „Преоткрий вкуса“ или „Живей леко“, то те отново представляват рекламни слогани, но за разлика от процесния знак нито се твърди, нито има данни последните да са използвани върху етикетите на продуктите. Не може да се приеме, че с оглед на шрифта на изписване на марката „ОТ СЪРЦЕТО НА Р.“ върху етикетите на бутилките с минерална вода, същият е останал незабелязан от потребителите, тъй като доказателства по преписката и събрани в съдебното производство ясно сочат самостоятелно, отделно промотиране на слогана. При рекламните слогани е най-силно изразена рекламната функция на марката, поради което тяхната природа предполага поне в част от случаите използването им да се свързва (пряко или косвено) с основния бранд, чрез които стоките се идентифицират от потребителя, което се потвърждава от показанията на разпитаните по делото свидетели. В Решение по делото С-353/03 „Have a break...“ СЕС изрично е посочил, че: „По смисъла на чл. 3(3) от Първа директива на Съвета 89/104/ЕИО от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки във връзка с търговските марки отличителният характер на една марка може да бъде придобит вследствие използването на марката като част от или във връзка с регистрирана търговска марка “ А така също и решението по дело С-12/12

(LEVIS), в което пък съдът посочва, че: „ Условието за реално използване на марката по смисъла на член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността може да е изпълнено, когато регистрирана марка, която е придобила отличителност в резултат от използването на друга, комбинирана марка, на която е един от елементите, е използвана единствено чрез тази друга, комбинирана марка или когато е използвана единствено заедно с друга марка и самото съчетание на тези две марки е регистрирано като марка. “

Паралелът с настоящия случай се налага, доколкото знакът „ОТ СЪРЦЕТО НА Р.“ е използван заедно с регистрираната марка “DEVIN” – комбинирана. Не на последно позицията, че една марка може да придобие повишена отличителност и дори известност (по смисъла на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО) вследствие на използване заедно с друг, основен бранд, е възприета и в Решение № 6644 от 05.07.2022г., постановено по а.х.д. № 4790/2022г. на ВАС, VII-мо отделение и потвърденото с него решение № 936/17.02.2022 г., постановено по а.х.д. № 4330/2021г. на АССГ (между същите жалбоподател и ответник).

Предвид наличието на сходство между заявената марка и по-ранната марка, което се дължи най-вече на еднаквата композиция и концепция на използваните изрази; добрата репутация, придобита в резултат на използването и промотирането на по-ранната марка; съпадението на релевантните потребители, съществува реален риск репутацията на марката „ОТ СЪРЦЕТО НА Р.“ да бъде прехвърлен на стоките на заявителя, ако те се предлагат под атакувания знак. От друга страна атакуваният знак бие получил възможността да паразитира за сметка на известността на по-ранната марка. Марката на заявителя би се появила на пазара с едно незабавно повишено ниво на разпознаваемост, което се дължи изключително на положените от опонента усилия за налагането на по-ранната марка в продължение на години и изграждането на позитивния ѝ имидж и популярност. Също така, както твърди жалбоподателят, отличителният характер и известността на по-ранната марка ще бъдат негативно засегнати, а съществува и риск за

репутацията на по- ранната марка, доколкото използването на знака от страна на заявителя би било извън контрола на опонента.

С оглед на изложено решението, в частта му, оспорена от „ДЕВИН“ ЕАД се отменя, като издадено в противоречие с приложимата материалноправна норма на чл.12, ал.3 ЗМГО, а делото се връща в тази част за ново произнасяне от председателя на ПВ.

При този изход на спора правото на разноски е възникнало за жалбоподателя „ДЕВИН“ ЕАД. То е своевременно упражнено, като преди приключване на устните състезания по делото е поискано присъждането им. Доказаните разноски на жалбоподателя „ДЕВИН“ ЕАД възлизат в размер общо на 4995.68 лева, от които заплатена държавна такса за жалбата в размер на 50 лева, 3000 лева заплатено възнаграждение за защита, осъществена от един адвокат (независимо, че защитата е осъществена от 2-ма адвокати, договореното и заплатено възнаграждение е за един) и 1895 лева заплатени възнаграждения за вещи лица. Съобразно изхода на делото, една втора от разноските-2497.84 лева се възлагат върху ЗС, а другата една втора върху ответника.

Право на разноски има и ответникът за осъществената му от юрисконсулт защита за отхвърлената жалба. При съобразяване с предмета на делото, броя на проведените съдебни заседания и проявената от активност от пълномощника на ответника съдът определя юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лева.

Воден от гореизложеното и на основание чл.172, ал.2, чл.173, ал.2 и чл.143, ал.1, ал.3 и ал.4 АПК, АССГ, II о., 23-ти състав

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ПИРИН СПРИНГ“ АД, с ЕИК:[ЕИК] срещу Решение № РС-20-[1] от 27.01.2023 година, издадено от председателя на Патентното ведомство, В ЧАСТТА МУ, с която на основание чл. 75, ал. 10, т. 4 ЗМГО е отменено решение от 15.12.2020 г. на състав по опозиции, в частта, с която опозиция с вх. № 70114824/18.03.2019 г. срещу регистрацията на марка с вх. № 151713 „ОТ СЪРЦЕТО НА ПИРИН“, комбинирана, основаваща се на чл. 12,

ал. 1, т. 2 ЗМГО, е оставена без уважение във връзка с всички заявени стоки от клас 32 на МКСУ и е върната преписката за повторно разглеждане, съгласно изложените към решението мотиви.

ОТМЕНЯ, по жалба на „ДЕВИН“ ЕАД, с ЕИК:[ЕИК], Решение № РС-20-[1] от 27.01.2023 година, издадено от председателя на Патентното ведомство, В ЧАСТТА МУ, с която на основание чл. 75, ал. 10, т. 3 ЗМГО е оставена без уважение жалба с вх. № ВГ/Н/2018/151713-[12]/16.02.2021 г. от „ДЕВИН“ ЕАД, срещу решение от 15.12.2020 г. на състав по опозиции, в частта, с която опозиция с вх. № 70114824/18.03.2019 г. срещу регистрацията на марка с вх. № 151713 „ОТ СЪРЦЕТО НА ПИРИН“, комбинирана, основаваща се на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО, е отхвърлена като неоснователна във връзка с всички заявени стоки от клас 32 на МКСУ **И ВРЪЩА** в същата част делото за ново произнасяне на председателя на Патентното ведомство

ОСЪЖДА „ПИРИН СПРИНГ“ АД , с ЕИК:[ЕИК] за заплати на Патентното ведомство на Република България 150 (сто и петдесет) лева, разноски по делото, съобразно отхвърлената част от жалбата.

ОСЪЖДА „ПИРИН СПРИНГ“ АД , с ЕИК:[ЕИК] да заплати на„ДЕВИН“ ЕАД, с ЕИК:[ЕИК] сумата от 2497.84 лева (две хиляди четиристотин деветдесет и седем лева и осемдесет и четири стотинки) , разноски по делото, съобразно уважената част от жалбата.

ОСЪЖДА Патентното ведомство на Република България Патентното ведомство на Република България да заплати на„ДЕВИН“ ЕАД, с ЕИК:[ЕИК] сумата от 2497.84 лева (две хиляди четиристотин деветдесет и седем лева и осемдесет и четири стотинки) , разноски по делото, съобразно уважената част от жалбата.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него по реда на чл.137 от АПК.

СЪДИЯ:

