

РЕШЕНИЕ

№ 1462

гр. София, 20.12.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО VI-3, в публично заседание на двадесет и първи ноември през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Венета Цветкова

при участието на секретаря Румяна Люб. Аврамова
като разгледа докладваното от Венета Цветкова Търговско дело № 20221100900474 по описа за 2022 година

Предявен е установителен иск с правна квалификация чл. 36, ал. 3, вр. чл. 12, ал. 5 ЗМГО, вр. § 5, т. 1 ПЗР на ЗМГО, вр. 125 ЗМГО и вр. чл. 124 ГПК, за установяване по отношение на ответника, че при подаване на заявка с вх. № 104166/14.01.2019 година за регистрация на комбинирана марка ****.BG в Патентното ведомство на Република България, ответникът К. ЕООД, с. Бегово, област Пловдив ООД, е действал недобросъвестно.

Производството е образувано по искова молба на БГ-Б..БГ ЕООД, който твърди, че притежава сайт, извършва търговска дейност онлайн и чрез физически магазин, свързана с продажба и ремонти на велосипеди от среден и висок клас, реклама, както и е създал отбор за велосипедни състезания, за които използва и които обозначава с комбиниран знак, заявен за регистрация с вх. № 165325 от 2022 година. Сочи, че развива дейност под логото повече от 15 години и се ползва с добра репутация и известност в района на гр. Пловдив. Поддържа, че ответникът е собственик на домейн, идентичен на ползвания от ищеца, както и е собственик на регистрирана през 2019 година търговска марка, по отношение на която регистрация, обаче, е бил недобросъвестен и е целял придобиване на пазарен дял в продажбата на велосипеди. Настоява, че много преди регистрацията на марката и домейна, ответникът е знаел за използваните от ищеца в неговата търговска дейност лого и сайт, което ползване и известност го определя и като действителен притежател на марката. Намира, че нерегистрирания знак и марката на ответника са фонетично идентични и това обуславя възможността за заблуда на потребителите.

Претендира установяване на недобросъвестни действия на ответника при подаване на

заявката за регистрация на търговска марка вх. № 104166/14.01.2019 година /с приоритет от 06.06.2018 година/.

Ответникът оспорва иска.

На първо място възразява да е налице идентичност или сходство между знака на ищеца и притежаваната от него марка, както и придобита известност на логото на ищеца за стоки и услуги в класове 12, 35 и 37, поради което намира и че не може да се обоснове възможност за подвеждане на потребителите /вкл. с оглед и релевантния кръг потребители/, съответно – твърдяната от ищеца недобросъвестност и цел. Излага подробни съображения във връзка с лисата на идентичност или сходство във фонетично, визуално и смислово отношение, липсата на отличителност на знака на ищеца за стоките и услугите в цитираните класове. Намира и че ищецът не може да ползва права и от своето наименование, тъй като е след релевантния по делото период /приоритетната дата е 06.06.2018 година/, както и че няма вероятност от заблуждение за произхода на предлаганите стоки, с оглед различната концепция на регистрираните от страните сайтове.

Отделно поддържа, че регистрираната от него марка е широко рекламирана, наложена и популярна на пазара в търговията с велосипеди и резервни части и аксесоари за тях, както и за услуги по ремонт и поддръжка на велосипеди, известни и с високото си качество, далеч преди заявката на ищеца.

Съдът, като взе предвид доводите на страните и въз основа на събраните по делото доказателства, приема следното от фактическа и правна страна:

При така заявените обстоятелства съдът намира, че е сезиран с установителен иск с правна квалификация чл. 12, ал. 5 ЗМГО, вр. § 5, т. 1 ПЗР на ЗМГО, вр. чл. 125 ЗМГО.

Искът е за установяване на факт с правно значение, който е изрично предвиден от закона, като надлежен ответник по него е лицето, на което ищецът има интерес да противопостави последиците от този факт. Успешното провеждане на иск по чл. 12, ал. 5 ЗМГО е основание за отказ за регистриране на марката.

По така предявения иск ищецът следва да докаже настъпването на следните факти: 1) че по подадена на 06.06.2018 година заявка ответникът е регистрирал на 14.01.2019 година комбинирана търговска марка с рег. № 104166, а на 07.02.2022 година ищецът е заявил за регистрация своя знак с вх. № 165325; 2) че към момента на подаване на заявката от *ответника* ищецът фактически вече е ползвал в своята търговска дейност на територията на РБългария знакът, който е идентичен или сходен със заявената и регистрирана марка, като е означавал с него стоки и услуги, които са идентични или сходни на стоките и услугите, за които нерегистрираната марка се ползва действително преди подаване на заявката за регистрация; 3) че при подаване на тази заявка за регистрация на марка ответникът е знаел, че ищецът използва в своята търговска дейност знак, който е идентичен или сходен с нерегистрираната марка по описания в исковата молба начин и е целял да увреди негови правнозащитими интереси, в нарушение на правилата на честната търговска практика и добрите търговски нрави; 4/ наличието на вероятност за объркване на релевантния кръг

потребители – тоест, възможността за свързване на знака на ищеца с марката на ответника и съответно – произхода на стоките/услугите.

Ответникът носи тежест да докаже възраженията си.

По делото безспорни са фактите, че ищецът е подал заявка № 202253165325N от 07.02.2022 година за регистрация в Патентно ведомство на Република България на комбинирана индивидуална търговска марка БГБ., с графичен елемент на велосипед, преплетен в словната част на буквите БГ, в класове 9, 25, 35 и 37 по Ницската класификация на стоки и услуги. По заявка от 06.06.2018 година, съответно, ответникът е регистрирал на 14.01.2019 година комбинирана търговска марка ****.bg, с графичен елемент след словната част на изобразен колоездач в движение. Търговската марка е със срок на закрила до 06.06.2028 година и е регистрирана в класове 12, 35 и 37 от Ницската класификация на стоки и услуги.

Тези факти установяват наличието на първия елемент от фактическия състав на иска по чл. 12, ал. 5 ЗМГО.

От съвкупната преценка на представените по делото писмени доказателства и събраните устни такива се установяват и следните обстоятелства. През 2009 година е регистриран домейн/адрес на уебсайта bg-bike.com, като видно от представените доказателства, чрез този адрес са предлагани за продажба стоки и е извършвана рекламна и информационна дейност относно велосъстезания, активности и мероприятия, състезателна дейност на членове на отбора, означаван със знака на ищеца. Представени са доказателства за активност в сайта, регистриран от ищеца в годините 2014, 2016, 2017 и 2019 г. Установява се още и че с логото на ищеца е обозначен физически магазин, предлагащ продажба на велосипеди, резервни част и аксесоари за тях, сервизиране на велосипеди. Извършвани са и търговски сделки от ищеца със стоки от вида и класовете на тези, за които е подадена заявката за регистрация на търговската марка от ответника.

Видно от представените от ищеца писмени доказателства, ответникът е регистрирал на 31.03.2014 година уебсайт адрес – ****.bg, като подател на искането е Георги Б. /законният представител на ответното дружество/. Регистрацията е подновявана - последно със срок до 28.03.2022 година.

От вписаните в търговския регистър обстоятелства се установява и че до 04.02.2022 година ищецът е бил с предишно фирмено наименование БГ Б.С ЕООД.

С договор, с посочена дата 01.10.2017 година ответникът е възложил рекламиране, популяризиране и поддръжка на сайта и онлайн магазин, наименовани ****.BG на трето за делото лице. Представени са множество фактури за периода м.11.2017 година – м.06.2020 година. Ответникът е представил и договор от 01.07.2017 година с МТБ-БГ ЕООД, според който МТБ-БГ ЕООД се е задължил срещу възнаграждение да публикува рекламни материали в своя сайт, като рекламните услуги ще се ползват за уебсайта на ответника – http://****.bg/. С анекси срокът на договора е продължен до 31.12.2022 година. За периода м. 07.2017 година- м.06.2022 година са представени фактури за начислените възнаграждения на

изпълнителя по договора. Представен е и договор от 04.01.2021 година, страни по който са ответникът като възложител и С.К. ЕООД като изпълнил, с предмет – увеличаване на трафика към сайта на ответника - ****.bg. чрез класиране в google.bg по-важните за нишата и предварително уговорени ключови фрази, срещу месечно възнаграждение. Представени са и фактури за начислените възнаграждения по договора в периода м. 03.2021 година – м. 04.2021 година.

От представените от ответника 64 броя фактури /л.132–л.195 от делото/, за които се твърди да са за рекламни кампании в социалната мрежа, не се установяват релевантни за делото факти, тъй като не е видно нито за какви предоставени стоки/услуги са издадени, нито кога са доставени тези стоки/услуги.

От представените два броя оторизационни писма е видно, че ответникът е официален представител за продажба на велосипеди с марката CROSS на територията на РБългария и съответно – с марките Leader и Oryx.

От показанията на свидетелите Х. и Б., чиито показания съдът кредитира, като дадени под страх от наказателна отговорност и непротиворечивии логични, се установяват следните обстоятелства.

От показанията на свидетеля Х. се установява, че познава Б.Г. /законният представител на ищцовото дружество/ от 2000 година, неговият магазин за велосипеди в гр. Пловдив - от преди 2010 година под логото БГ-Б., като често е закупувал стоки оттам, поради това, че се занимавал професионално с велосипеди и е поддържал и собствен магазин за велосипеди в град Пловдив в периода 1999 г. – 2017 година. Свидетелят поддържа, че е посещавал магазина на Г. поради това, че там са се предлагали стоки, свързани с колоездене, които не могат да се намерят на друго място и стоки с високо качество. Сочил и че там се извършвали качествени ремонти на велосипеди от среден и висок клас. Свидетелят познава физическия магазин означен с логото на ищеца, както и сочи, че ищецът има и отбор от състезатели в планинското колоездене, със същото наименование и знак. Снимки от състезания с участието на състезатели на „БГ-Б.“ и награждавания лично свидетелят е виждал, качени както на сайта на ищеца, така и в магазина в град Пловдив, като изрично подчертава, че това се е случвало в период още преди 2010 година. Доколкото свидетелят е бил добре запознат с магазина и знака на ищеца, отначало твърди да е разпознавал състезателите /сред които и чужди граждани/ именно поради тази причина, като е правил връзка с наименованието и обозначението на магазина на БГ- Б.. Твърди и че състезателите са спонсориран с стоки от магазина и сервизиране на велосипедите. Свидетелят е запознат и лично е ползвал и интернет сайта на магазина на ищеца, като се е случвало да сбърка сайта на ищеца с този на ответника при влизането чрез търсачка в интернет, тъй като при търсенето е въвеждал само „бг Б.“ без тире. Именно при такова объркване, преди около 4 години, за първи път е разбрал за съществуването на сайта и магазина на ответника.

Свидетелят Б. сочи, че самият той се е състезавал за отбора на ищеца БГ Б., в периода 2012-2015 година, като състезателите са ползвали фланелки, означени с неговото лого. Б.

свързва отбора, и магазина със знака, ползван в дейността на дружеството, представлявано от Б.Г., както и е добре запознат с наличието и на негов онлайн магазин. Твърди и че е бил спонсориран от ищеца при участията си в състезанията за отбора БГ Б., както и в магазина на ищеца са сервизирали и отремонтирали негови велосипеди. Свидетеля също сочи, че в отбора се е състезавал и чужд гражданин, в периода 2014 – 2015 година, чиито участия и победи са били като реклама за магазина и отбора на ищеца и са допринесли за тяхната известност. Банев сочи, че магазинът на ищеца /физическият и онлайн/ е известен в средите на колоездачите, не само в Пловдив, но и в страната, а и всички познават Г. заради спонсорската му дейност в същата сфера, вкл. по отношение на младите състезатели. Свидетелят заявява, че е запознат за наличието на друг сайт със същото наименование, но не знае чий е и не е влизал в него, тъй като прави разлика между тях.

От представените от третото неучастващо по делото лице се установява, че управителят на ответното дружество е работил по трудов договор в дружество Е.Б. ЕООД /търгувало с части за велосипеди/, в периода 16.12.2009 година – 15.04.2010 година, на длъжност продавач – консултант в магазин в гр. Пловдив, както и в периода 01.06.2011 година – 25.04.2014 година – отново на длъжност продавач – консултант в магазин в гр. Пловдив. Установява се също така и че посоченото дружество в този период е извършвало търговия с БГ Б.С ЕООД /предишното наименование на дружеството на ищеца/.

В производството по делото е прието и заключение на вещо лице – представител по търговски марки, което съдът кредитира като мотивирано, обосновано и изчерпателно и което ще бъде обсъждано при разглеждане наличието и на останалите елементи от фактическия състав на предявения иск.

Следващият от тях е свързан с отговор на въпроса дали към момента на подаване на заявката от *ответника* ищецът фактически вече е ползвал в своята търговска дейност на територията на РБългария заявления от него знак, който е идентичен или сходен със заявената и регистрирана марка, като е означавал с него стоки и услуги, които са идентични или сходни на стоките и услугите, за които нерегистрираната марка се ползва действително преди подаване на заявката за регистрация.

Отговорът на този въпрос включва на първо място анализ за това дали стоките/услугите, предлагани и заявени от ищеца са сходни /които имат подобно предназначение, естество, са взаимозаменяеми по предназначение или идентични – описани с еднакви термини или синоними с тези, за които е регистрирана марката на ответника/. При съобразяване изводите на вещото лице и свидетелските показания, следва извод за това, че и двете марки са заявени за сходни във висока степен - конкретни части или аксесоари, които се използват заедно с велосипед или са предназначени за велосипед и идентични стоки от клас 12 по МКСУ – различни видове велосипеди, двигатели за велосипеди, гуми за велосипеди, помпи, рамки за велосипеди, велосипедни звънци и седалки. В клас 35, който се отнася до специализирани търговски услуги за реклама, са идентични, като ищецът е заявил услуги в този клас и от този вид чрез тяхната конкретизация, но попадащи в общото понятие „реклама“, за които е регистрирана марката на ответника. Според вещото лице, рекламните

услуги са сходни и на част от маркетинговите услуги при нерегистрираната марка-маркетингови услуги в областта на оптимизирането на уеб сайт-трафик; оптимизиране на уеб сайт-трафик; маркетинг по интернет и други. Услугите, свързани с насърчаване на продажбите /за трети лица/, предлагане на стоки и по търговско подпомагане и улесняване на търговията по интернет, макар и по различен начин дефинирани и формулирани, също са сходни по естество и предназначение при заявената и регистрираната марка. Същите изводи - за наличие на идентичност - вещото лице е направило и за заявените услуги в клас 37, свързани с ремонт и поддръжка и съпътстващите им дейности, в случая - конкретизирани като такива, предназначени за велосипеди.

Единствено ищецът е заявил своята марка и в класове стоки и услуги 9 и 25, които по своята същност се различават от стоките и услугите, за които е регистрирана марката на ответника. Поради това, обстоятелството не се отразява при анализът за сходство на останалите стоки/услуги, заявени от страните, като тези в клас 9 и 25 са в допълнение на разнообразието на стоки/услуги, свързани с велосипедния спорт.

В обобщение на горното, макар ищецът да е заявил своята марка и в класове 9 и 25, доколкото тези класове касаят най-общо аксесоари и облекла за велосипеди/велосипедисти и като се вземе предвид едновременно с това идентичността, съответно високата степен на сходство на останалите стоки/услуги, за които са заявени двете марки, то съдът прави цялостна преценка за наличие на идентичност/сходство във висока степен на стоките и услугите, означени със знака на ищеца и марката на ответника, което води като резултат и до по-голяма вероятност за объркване на потребителя.

На второ място, следва да се съпоставят фактически използваният в търговската дейност на територията на РБългария знак на ищеца с регистрираната марка на ответника и се отговори на въпроса дали същите са идентични или сходни.

Идентични са марките, когато между тях има пълно съвпадение – визуално, фонетично и смислово. Заявената от ищеца търговска марка „БГ Б.” е комбиниран знак, съдържащ словен елемент „БГ Б.”, изписан в комбинация от бял, зелен и червен цвят, при което първата буква „Б“ е изписана в зелен цвят, втората буква „Г“ е изписана в червен цвят, а останалата част „Б.” е изписана в бял цвят, и фигуративен елемент, наподобяващ изображение на велосипед, който фигуративен елемент е съставен чрез преплитане на двете букви „Б“ и „Г“ от словната част на знака и две изображения на гуми на велосипед в бял цвят. Регистрираната от ответника търговска марка „****.BG” е комбинирана, съдържаща словен елемент „****.BG”, изписан в комбинация от син и черен цвят, при което първите и последните две букви „BG” са изписани в син цвят, а средната част „BIKE” е изписана в черен цвят и фигуративен елемент - наподобяващ велосипедист с велосипед в движение, който фигуративен елемент отново е изобразен в комбинация от син и черен цвят – синя е рамката на велосипеда, а черни са двете гуми и фигурата на велосипедиста. Следователно, а такива са и изводите на вещото лице, марките се различават визуално, тъй като при ищеца се откроява цялостното оформление и черния фон, на който изпъкват останалите елементи, а при ответника – е отличителен белият фон с черни и сини елементи. За различието

допринася и ползването на кирилица при изписване на словните елементи при ищеца и латиница – при ответника, различна е и техниката на изобразяване на велосипедите в двете марки.

При това положение, изводът който се налага е за липса на идентичност между заявения знак на ищеца и регистрираната марка на ответника.

Липсата на идентичност налага изследване на следващо място наличието на сходство между тях във вида, в който са заявени за регистрация.

Степента на сходство се определя от марките в цялост, като се вземат предвид „отличителните” и „доминиращи” елементи в състава им. Отличителен е този елемент, който изпълнява 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. Доминиращият елемент не винаги е отличителен, както и обратното. Вещото лице сочи, че общата оценка на сходството на марките се базира на факта, че потребителите нямат навика да анализират марката в детайли, защото обичайно се фокусират върху отличителните и доминиращи елементи по-лесно, отколкото върху останалите елементи на марката. При сравняване на знаците, освен определяне на отличителен и доминиращ елемент в състава им, следва да се анализира също наличието на фонетично, визуално и смислово сходство между тях.

В конкретната хипотеза, от съществено значение при анализа е, че сравнението е на два комбинирани знака, представляващи комбинация от словни и фигуративни елементи и комбинации от цветове.

Според вещото лице, при знака на ищеца доминиращ е словният елемент „БГ Б.“ в комбинация в преплетения фигуративен елемент на велосипед, доколкото словният елемент е изписани с главни букви от бял, зелен и червен цвят и ясно се открояват на черния фон. Отличителността на вещото лице е посочило да произтича от начина на представяне на марката като комбинацията от елементи – думи /БГ Б./ изписани изцяло на кирилица, с фигуративните елементи, с контрастни цветове и взаимното разположение на отделните елементи в цялостната композиция, което води до самостоятелна отличителност, въпреки слабата степен на отличителност на думата „bike” (в превод – велосипед) при използването ѝ за велосипеди и стоки и услуги, свързани с велосипеди и изображението на велосипед в състава на марка, свързана със стоки и услуги, свързани с велосипеди, каквато всъщност е нормалната пазарна логика и очакване от потребителите.

При регистрираната марка на ответника „****.BG“ ясно се открояват двата отделни елемента на марката – словният „****.BG” и фигуративният след него – изображението на велосипед с велосипедист. Според вещото лице, доколкото графичното представяне на словните елементи е в обикновен стандартен шрифт, доминиращ елемент в марката е оригиналната графика за изобразяване на фигуративния елемент на велосипеда с велосипедиста в движение, като словните елементи са само насочващи, като от тях средната

част „BIKE” е ясно разграничима в състава на марката. Същата определя и смисловата връзка, която правят потребителите, предвид значението на думата „bike” в превод от английски език в смисъл на велосипед, колело. Вещото лице, също така сочи, че допълнително поставянето на елемент „BG” в края на словния елемент създава асоциация с адрес на интернет страница за велосипеди от България, т.е., потребителите ще възприемат марката като насочваща към производство на велосипеди в България, продажба на велосипеди в България или предоставяне на услуги, свързани с карането на велосипед в България. Изводите на вещото лице са също за ниска степен на отличимост на словосъчетанието – словния елемент на марката, тъй като същото е описателно и създава асоциация със стоки/услуги, свързани с велосипеди. Доколкото и в регистрираната марка фигуративното изображение е допълващо асоциацията, възникнала от словния елемент, отличителността ѝ се дължи също като при ищеца на цялостната комбинация от цветове, словни и фигуративни елементи, както и на разположението им в марката.

При така определените доминиращи и отличителни елементи, сравнителният анализ налага фонетично, смислово и визуално сравнение, като общата преценка за наличие на сходство между марките произтича от съвкупната преценка на всички описани показатели за сходство.

Фонетичното сравнение между марките налага извод за висока степен на сходство на сравняваните обекти по следните причини.

И при знака, и при марката - се произнасят само словните елементи, поради което изображенията нямат отношение при звученето и гласовото възпроизвеждане. Същевременно произнасянето на словните елементи „БГ Б.“ и “****.BG”, предвид дължината на думите, броя на буквите и сричките, тяхното разположение, броя на съвпадащите звуци е много сходно. Сходството не се нарушава от изпозвания при ответника английски език, който е широко разпространен, още повече и в конкретния случай при абривиатурата BG и думата BIKE, втората от които отдавна е навлезнала като чуждица в българския език, а означението BG е изключително често употребяемо, включително в разговорния език и интернет пространството.

Несъмнено се установява и наличието на смисловото сходство между разглежданите знаци. Това е така с оглед значението на думата „bike”/съставна част на словния елемент и при двете марки/- велосипед, мотоциклет, карам велосипед и популярността на английския език в България и употребата на тази дума, както беше посочено по-горе, като чуждица, която най-често нито се нуждае от превод, нито се превежда на български език. Същото важи и по отношение на елемента БГ/BG. Вече беше посочено и че словните елементи са неотличителната част и при двете марки, като смисловото сходство произтича от съвпадението на тези слабо отличителни елементи „Б.“ / „BIKE” и „БГ“ / „BG”. Същите създават почти идентичните асоциации с конкретно място – България и конкретен вид стоки – велосипеди и определят висока степен на смислово сходство между тях, което се допълва и от фигуративния елемент, изобразяващ велосипед.

Съдът възприема крайният извод на вещото лице, че общата оценка на сравняваните

марките сочи на сходство от ниска до средна степен. Този извод действително следва, предвид възприетите и описани по-горе доминиращи елементи в двете марки – словният при ищеца, поради това че е преплетен с фигуративен елемент и е изписан в определени цветове на черен фон и фигуративният елемент при ответника, които безспорно се различават визуално. Така и от отличителността на знаците, която и в двата случая произтича от комбинацията от цветове, словни и фигуративни елементи, в което отношение марките като цяло се отличават, макар да съдържат и сходни елементи. Същевременно от значение е и фонетичната и смислова идентичност/сходството при *неотличителните* словни елементи в марките и съответно – общото впечатление, което трите сравними компонента създават при всяка от марките, което определя извода за степента на сходството.

На следващо място, установява се и че ответникът действително е ползвал описания по-горе знак в своята търговска дейност, близък по звучене на първоначалното фирмено наименование на дружеството и идентично с настоящото. От свидетелските показания и представените разпечатки от интернет страници се установя, че още от 2009 година ищцовото дружество, управлявано и представлявано от Г. е извършвало дейност на територията на град Пловдив и страната чрез отворен и функциониращ физически магазин в град Пловдив, обозначен със заявения от ищеца знак, чрез поддържането и спонсориране на състезатели в отбор, означен с марката на ищеца, както и чрез действащ и активен домейн адрес - сайт за онлайн търговия, маркетинг и реклама на стоки и услуги, означени с марката на ищеца и сходни и идентични на тези, за които е регистрирана и марката на ответника. В годините, предвид показанията на свидетелите нерегистрираната марка на ищеца е станала популярна и разпознаваема на пазара за велосипеди, резервни части и аксесоари за тях - не само в Пловдив, но и в страната. Следователно, преди и към момента на заявката от ответника на 06.06.2018 година, ищецът вече е използвал фактически в търговската си дейност сходна марка, поради което се явява нейн действителен притежател по смисъла на чл. 12, ал. 5 ЗМГО /чл. 52, ал. 1, т. 3 ЗМГО/ - фактически ползва марката за обозначаване на определени, предлагани от него стоки/услуги. Не се събраха доказателства, за това ответникът да е започнал да ползва регистрираната марка в търговската си дейност преди 2009 година – 2010 година. От показанията на свидетелите се налага извод и за това, че марката на ищеца е станала добре разпознаваема сред потребителите на стоки и сервизни и ремонтни услуги, свързани с колоездачния спорт и велосипедите, като ищецът има добра репутация, не само в Пловдив, но и в цялата страната и е търсен от потребителите на този вид стоки и услуги. Свидетелите сочат и че за това е допринесло създаването на отбор, означен със знака на ищеца и популяризирането при провеждане на велосъстезания и спонсорство в тази област.

Следващият елемент от фактическия състав на предявения иск налага установяване наличието или не на вероятност от объркване на релевантния кръг потребители – тоест, възможността за свързване на знака на ищеца с марката на ответника и съответно – произхода на стоките/услугите.

На първо място в този смисъл, следва да се определи релевантният кръг потребители.

Тук от значение са стоките и услугите, за които са заявени марките, а именно- същите са свързани с популярен, практикуван, без големи възрастови ограничения спорт, но същевременно и същите не са евтини или ежедневни, поради което съдът приема извода на вещото лице за това, че вниманието и информираността на засегнатия кръг потребители е около средното ниво. На второ място, много важен фактор при преценката е и идентичният начин на предоставяне на стоките и услугите – търговия чрез физически и онлайн магазини и сервизи, откриваеми чрез селектирано търсене в интернет пространството, който в случая е предпоставка за объркване. Тук той се разглежда като предпоставка за объркване и на информираните потребители, тъй като при ползване на регистрираните от страните домейни и откриването им в интернет пространството, отличимите и описани по-горе елементи на марките имат много по-малко значение за разлика от ниско отличимите словни елементи в тях. Това се установява ясно и от показанията на свидетеля Х.. Последният твърди да е имал засилен интерес и да е осъществявал търговска дейност в сферата на предлаганите от ищеца и ответника стоки и услуги, което сочи и на повишено внимание и възможност за разпознаване на предлаганите от конкретно лице стоки и услуги и тяхното означаване. Въпреки това, от показанията на този свидетел се установява, че самият той се е заблудил при ползване на един начините за реализация на стоките и услугите на ищеца–онлайн – чрез регистрирания домейн адрес.

На следващо място, извод за наличие на вероятност от объркване произтича и от обстоятелството, че двете марки /нерегистрираната на ищеца и регистрираната на ответника/ имат съвпадащи неотличителни фонетични елементи, но същевременно несъвпадащите елементи – фигуративни изображения на велосипеди по-скоро подсилват асоциацията от словните, поради което и те не допринасят за отграничаването на марките, особено при пазарна реализация чрез търсене в онлайн пространството и регистрираните от страните домейн адреси. Поради това, въпреки че цялостното *визуално* възприемане на марките е различно, съществува вероятност или по-скоро практическа невъзможност за тяхното разграничаване в говоримата реч и при търсенето им в интернет пространството /налагащо ползване на техните словни неотличими елементи/.

Посоченото дотук и констатираната вероятност от объркване на марките в говорната реч и липсата на такава вероятност при визуалното им възприемане, налага допълнителен анализ и на други фактори, оказващи влияние в конкретната хипотеза, при преценката за наличие на вероятност от объркване при *цялостното възприемане* на марките.

В този аспект също следва да се вземе предвид основният начин на пазарна реализация, разпространение и рекламиране на идентичните или сходни стоки/услуги, предлагани от ищеца и тези на ответника – както беше посочено - чрез интернет пространството и регистрираните от тях домейни. Наличието на изключително сходство между тези на ищеца – bg-bike.com, bg-bike.bg и ****.bg на ответника е видно и без специални знания на вещо лице, като това ги прави трудни за различаване дори от потребители, проявяващи засилено внимание и информирани над средно ниво. Както от показанията на свидетелите, така и от общоизвестния факт за засилване ролята на онлайн

търговията и реклама в последните десетилетия, се установява че предлагането за продажба и рекламиране на стоките и услугите, включително тези на ищеца и ответника /включително информиране относно локация на съществуващи магазини, наличност на стоки, предлагани сервизни/ремонтни услуги/ основно се извлича от интернет пространството и активните страници на търговците. Съответно, този начин на използване на марките и реализацията на означените с тях стоки/услуги при неотличимите им словни елементи, единствено чрез които може да се търси в интернет пространството, несъмнено създава голяма вероятност за объркване на потребителя, дори и този, информиран над средното ниво.

За извод за наличие на вероятност от свързване на двете марки допринася и установената в процеса познаваемост на по-ранния знак на ищеца, придобита чрез популяризиране в състезания и спонсорство, изразяващо се предоставяне на стоки от вида на сравняваните и услуги по сервиз и ремонт и поддръжка на велосипеди, а също така и дългия период на ползване на марката, силно разпространена и отличима в говоримата реч като БГ Б..

От всичко изложено, настоящият съдебен състав прави извод за наличието на вероятност за объркване на потребителя и наличието на активна материална легитимация на ищеца по предявения иск по чл. 12, ал. 5 ЗМГО. Същият, преди подаване на заявката за регистрация на марката от ответника, е започнал да ползва сходен на регистрираната марка знак за предлаганите от него в търговската му дейност стоки и услуги, идентични и сходни на тези, предлагани от ответника. Следователно, ищецът е имал качеството на действителен притежател, тъй като е бил фактически ползвател на сходен на марката знак, чието ползване предхожда /свидетелите установяват ползване още през и преди 2009 – 2010 година/ по време ползване на знака от ответника /за последното има доказателства /регистриран домейн/ да е започнало най-рано през 2014 година/.

Последният елемент от фактическия състав на иска включва установяване на пасивната легитимация на ответника и неговата недобросъвестност при подаване на заявката за регистрация на марка - че е знаел, че ищецът използва в своята търговска дейност знак, който е идентичен или сходен с нерегистрираната марка по описания в исковата молба начин и е целял да увреди неговите правнозащитими интереси, в нарушение на правилата на честната търговска практика и добрите търговски нрави. В своята практика по приложение на Регламент № 40/94 г. и Регламент № 207/09 г., приложима и към настоящия спор, съдебната практика /напр. Решение от 11.06.2009 година на по дело C-529/07 на СЕС; Решение от 14.02.2012 по дело T-33/11 на СЕС, Определение № 689/02.12.2014 г. по т.д. № 616/2014 г. на ВКС, II ТО, приложимо по аналогия и в настоящия спор/ приема, че при преценка наличието на недобросъвестност на заявителя следва да се имат предвид всички относими фактори, които са свързани със случая и съществуват към момента на подаване на заявката за регистрация на знак, като това дали заявителят знае или трябва да знае, че трето лице използва поне в една държава - членка идентичен или подобен знак за идентична или подобна стока; намерението на заявителя да попречи на третото лице да използва такъв знак и други.

С оглед конкретиката на процесния случай, в процеса следваше да се установи знание у ответника - заявител, че преди и към момента на подаване на заявката сходният знак се използва фактически в търговската дейност на ищеца, за означаване на предлагани от него стоки и услуги, чрез който се е наложил на пазара, като въпреки това съзнателно е заявил за регистрация марката, нарушавайки по този начин честната търговска практика с цел извличане на лична изгода.

В конкретната хипотеза, макар да не се събраха преки доказателства, установяващи наличието на знание у ответника /неговите законни представители/ за използване на сходен знак в осъществяваната от ищеца дейност и бизнес отношения, се установиха множество факти и достатъчно косвени доказателства, установяващи пасивната легитимация на ответника.

На първо място, индичия за това са показанията и на двамата свидетели, които са запознати със стоките и услугите, за които са заявени знакът и марката, участвали са в състезания под логото на ищеца, развивали са търговия и дейност, свързани с велосипедния спорт. Тоест, същите имат по-задълбочени познания и интерес в областта на колоезденето и са сред добре информираните потребители. Именно поради това, съдът приема за установено, че на територията на град Пловдив ищецът е добре познат и е изградил добра репутация за предлаганите от него под заявения знак стоки и услуги, посредством физически и онлайн магазин и сервизни услуги. Тук следва да се вземе предвид, че от показанията на свидетеля Х. се установи и че ответникът развива дейност също основно в този район, като по погрешка свидетелят е изпратил свой клиент в негов магазин. Тоест, развиване на дейността и налагане на добро име в ограничен по териториален признак регион, в търговия с неежедневни, необикновени и не широко разпространение стоки и услуги, свързани изключително с конкретен спорт, предполага ответникът да е запознат с дейността на ответника в тази сфера. Допълнително, ищецът е познат в колоездачните среди и поради това, че е притежавал отбор, чиито състезатели са постигали добри постижения, като по този начин са популяризирали нерегистраната марка на ищеца, който е развивал и спонсорска дейност. На следващо място, както беше отбелязано, доказателство за наличието на знание е и фактът, че освен на една територия, страните развиват дейност в една и съща сфера, по един и същи начин на пазарна реализация. За знанието на ищеца свидетелстват и представените от третото неучастващо по делото лице доказателства, от които се установява, че законният представител на ответното дружество е работел по трудов договор в търговско дружество, в периода 2009 година – 2014 година, което дружество е осъществявало търговия с части за велосипеди и в същия период е имало търговски взаимоотношения с ищцовото дружество. Дългият период, в който законния представител на ответника е бил на една и съща длъжност продавач – консултант в магазин в гр. Пловдив, предлагащ за продажба велосипедни части и наличието на търговски взаимоотношения с ищеца, предлагащ също такива стоки, косвено сочи за това, че Б. е имал представа за съществуването на ищеца и ползваната от него марка, както и че тя е наложена на пазара на стоки и услуги, свързани с велосипеди.

Обстоятелството, че ответникът е регистрирал и ползва марката, която е заявил изключва целена единствено увреда на ищеца, **но** не изключва недобросъвестността, поради нарушаване правилата на честната търговска практика с целения резултат, който косвено се установява - за извличане на собствена полза, чрез ползване на на създаденото добро име и качество на свързаните с марката на ищеца стоки и услуги продукти на територията на град Пловдив и страната, вкл. основно чрез онлайн търговия и регистриран домейн, който е почти идентичен и трудно различим от този на ищеца и отнасящ потребителя към конкурентен онлайн магазин при осъществяване на търсене посредством словната част от знака и регистрираната марка. По делото не се установи ответникът от своя страна към подаване на заявката успешно да е реализирал търговската си дейност под сходната марка, като доказателства да такива факти няма представени и съответно не се установи и подадената заявка за регистрация да следва своята собствена търговска логика. Тук следва да се допълни и че извод за недобросъвестността произтича също и от обстоятелството, че ответникът е регистрирал домейн със сходно обозначаване близо 5 години след установеното начало на използване на знака от ищеца и утвърждаването му на пазара, а е заявил марката за регистрация още 5 години по-късно, когато обозначените със знака на ищеца стоки и услуги са били вече наложени и познати на пазара.

В заключение съдът приема, че заявяването за регистрация на процесния знак като марка е извършено съзнателно от ответника при наличие на знание за права върху нерегистрирания сходен знак, които принадлежат на ищеца, което противоречи с добрата търговска практика и се явява недобросъвестно, тъй като цели неоправдано извличане на лична изгода чрез възползване от чужда търговска репутация, без съгласието на лицето, което я е изградило, получаване на лицензионни възнаграждения; ограничаване достъпа на по-ранния ползвател на марката до пазара и т.н..

Така се доказва напълно фактическият състав на недобросъвестното заявяване от страна на ответника на процесната марка и искът следва да бъде уважен.

По разноските:

С оглед изхода на производството, в полза на ищеца следва да се присъдят разноски в размер от общо 2580 лева – за ДТ, адвокат и вещо лице, съгласно представения списък и предвид доказателствата за това, че са сторени.

Така мотивиран, съдът

РЕШИ:

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, на основание чл. 12, ал. 5 ЗМГО, вр. § 5, т. 1 ПЗР на ЗМГО, вр. чл. 125 ЗМГО, вр. чл. 124 ГПК по иска, предявен от „БГ-Б..БГ“ ЕООД, с ЕИК: ****, п.к 4000, гр. Пловдив, ул.***** управлявано и представлявано от Б.П. Г., че при подаване на заявка с вх. № *****N /06.06.2018 г. за регистрация на национална

комбинирана търговска марка с наименование ****.BG в Патентното ведомство на Република България, регистрирана под № 104166/14.01.2019 година, ответникът „К.“ ЕООД, ЕИК: ****, с. ****, управлявано и представлявано от Г.М. Б., е действал недобросъвестно.

ОСЪЖДА „К.“ ЕООД, ЕИК: ****, с. **** да заплати на „БГ-Б..БГ“ ЕООД, с ЕИК: ****, п.к 4000, гр. Пловдив, ул. "****" управлявано и представлявано от Б.П. Г., на основание чл. 78, ал. 1 ГПК сумата от 2580 лв. - разноси в настоящото производство.

Решението може да бъде обжалвано пред Апелативен съд - гр. София в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Съдия при Софийски градски съд: _____