

# РЕШЕНИЕ

№ 3095

гр. София, 10.05.2024 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 22 състав,**  
в публично заседание на 12.04.2024 г. в следния състав:

**СЪДИЯ: Десислава Корнезова**

при участието на секретаря Илияна Тодорова, като разгледа дело номер **9240** по описа за **2023** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 84, ал. 1 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/ във връзка с чл. 145 – чл. 178 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по жалба на „ШУГЪР ИМПЕКС ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, представлявано от С. А. И., подадена чрез адв. А. И., срещу решение № РС-110-[1] от 18.07.2023г. на председателя на Патентно ведомство (ПВ) на Република България.

Жалбоподателят излага съображения за незаконосъобразност на акта, поради несъответствието му с нормите на материалния закон. Въведени са твърдения за наличие на вътрешно противоречие на мотивите на оспореното решение. От една страна в решението се посочвало, че по-ранните марки се състоят от думата „бял/бяла/бели“ на италиански език, а е направен извод, че марките са отличителни. Пзовава се на чл. 11, ал.1, т. 2, т. 4 от ЗМГО, относно забрана за регистрация на марка, която няма отличителен характер и по - конкретно забраната за регистриране на марка, която се състои от знаци или означения, които оказват основни характеристики на стоките и/или услугите. Посочва се, че е недопустимо обосноваване на вероятност от заблуда и объркване по отношение на термин с описателно значение, каквито са по-ранните словни марки. Излага съображения, че процесната марка е комбинирана и следва да се анализира в цялост, а не да се оценяват само словните й неотличителни елементи. Оспорва извода на органа, че потребителите няма да разберат смисъла на марката, щом се признава, че има категория потребители, които ще разберат марката ясно и недвусмислено, то нейният

характер не може да се определи, като отличителен или фантазиен. Посочва, че елементите „Restaurant“ и „кв. Картала“ следва да бъдат взети предвид при определяне на фонетичното сходство. Счита, че е налице противоречие в мотивите на оспорваното решение, доколкото е прието, че смисловото сходство на сравняваните марки се базира на словните елементи със значение „бял/бяла/бели“, които са описателни и нямат отличителен характер. По тези съображения моли решението на председателя на ПВ да бъде отменено като неправилно и да бъде допусната регистрация на марката в нейната цялост.

В проведените съдебни заседания, чрез процесуалния си представител адв. А. И., дружеството поддържа жалбата и претендира за нейното уважаване. Моли за присъждане на направените в производството разноски. Обобщаващи доводи за незаконосъобразност на акта са изложени в писмени бележки от 29.04.2024г.

Ответникът – председател на Патентно ведомство на Република България, чрез юрк. Х. С. оспорва жалбата, като моли тя да бъде оставена без уважение. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение и прави възражение за прекомерност на адвокатския хонорар на адв. А. И..

В писмено становище от 26.04.2024г. се сочи, че в обжалваното решение е извършен анализ на сходството на марките, който не е повърхностен и обхваща - идентичност или сходство на услугите, сравнение на марките - визуално, фонетично и семантично. На противопоставените марки е направен цялостен и подробен анализ, детайлно са разгледани словните им елементи. Проведено е и изследване на доминиращите елементи, разгледан е въпросът има ли отличителност, налице ли е указателност, както и вероятност от объркване на потребителите. От заключението на съдебно-марковата експертиза се потвърждавали изводите на ответника за наличие на визуално, фонетично и смислово сходство. Услугите, по отношение на които се установявало наличие на идентичност, са насочени към широк спектър от потребители - както крайни клиенти, така и към бизнес средите, където средният потребител е професионалист и степента на внимание ще бъде завишена. Доколкото услугите са от кръга на често предлаганите, то степента на внимание на крайните клиенти може да варира от средно към високо. Предвид идентичността между услугите, е необходимо знаците да се различават в достатъчна степен едни от други, за да се изключи напълно вероятността за объркване. Анализът на знаците показал, че те са визуално и фонетично сходни, тъй като споделят сходни елементи - „BIANKA/BIANCHI/BIANKO“, които се явяват отличителни за всяка от сравняваните марки и именно чрез тях марките ще бъдат запомнени. Допълнителните словни елементи в състава на атакуваната марка „Restaurant и „кв. Картала“ не могат да допринесат за установяване на различия между знаците, тъй като същите са указателни и слабоотличителни за заявените услуги от клас 43 на МКСУ „ресторантьорство“. По отношение на смисловия анализ е установено, че процесната марка и по-ранните марки могат да създадат една и съща мисловна представа, свързана с бял цвят, в случай че потребителите възприемат думите „BIANKA/BIANCHI/BIANKO“, със значение „бяла/бели/бял“. За другата част от потребителите посочените марки няма да имат никакво смислово значение, а ще са фантазийни думи. Идентичността на услугите на сравняваните марки, съчетана със сходството между знаците водело до заключението, че е налице вероятност за объркване на потребителите и за свързване на марките от страна на потребителите.

Заинтересованата страна – „БИАНЧИ КАФЕ“ ЕООД, представлявано от З. З., в

писмено становище от 16.11.2023г. излага съображения, за неоснователност на подадената жалба. Посочва, че председателят на ПВ правилно е приел, че е налице визуално, фонетично и смислово сходство между заявената марка и по-ранните марки „BIANCHI” – комбинирана и “BIANKA” – словна, поради което е отказал регистрацията на марката. Твърди, че оспореният акт е мотивиран и правилен и като такъв следва да бъде потвърден от съда. Изтъква, че изложените от жалбоподателя доводи са извън контекста на постановеното решение и поради това са неправилни. Твърди, че административният орган правилно е приел, че извън групата потребители, които възприемат като фантазийни думите “BIANCHI”, “BIANKA” и “BIANKO”, останалите потребители биха могли да свържат значението на думите, тоест е налице смислово сходство между сравняваните марки. Излага, че жалбоподателят тълкува неправилно разпоредбата на чл. 11, ал.1, т. 4 от ЗМГО във връзка с Методическите указания по прилагане на закона, тъй като словата “BIANCHI” и “BIANKA”, от които се състоят по-ранните марки по никакъв начин не указват вида, качеството, количеството или предназначението на стоките или услугите, за които са регистрирани и в този смисъл не попадат в кръга на забранените знаци. Посочените марки по никакъв начин не указвали, че са регистрирани за услугите ресторантьорство или продажба и разпространение на кафе. Оспорва се твърдението в жалбата, че по-ранните марки са неотличителни. Посочва като неоснователен и противоречащ на съдебната практика изложения в жалбата аргумент, че липсва фонетично сходство на сравняваните марки, тъй като елементите Restaurant и [жк], следвало да се вземат предвид при анализа. Излага съображения, че тези елементи само намаляват, но не изключват сходството, като потребителят по-скоро би се фокусирал върху елемента „BIANCO“, изписан с по-големи и плътни букви. Законосъобразно ответникът е приел, че между сравняваните марки е налице фонетично и визуално сходство, което ще доведе до объркване у потребителя.

В проведените заседания, заинтересованата страна се представлява от адв. С. К., която оспорва жалбата. В хода по същество пледира за нейното отхвърляне, като правните съображения са развити в писмени бележки от 29.04.2024г. Направено е искане за възстановяване на направените в производството разноски.

Софийска градска прокуратура, редовно призована, не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-град, след като обсъди доводите на страните и прецени представените по делото доказателства по реда на чл. 235, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 144 АПК, приема за установена следната фактическа обстановка:

Административното производство е било образувано по заявка с вх. № 159691/07.08.2020г. /л. 138-140/ за регистрация на марка BIANCO Restaurant[жк]-комбинирана, подадена от жалбоподателя „ШУГЪР ИМПЕКС ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, за следните услуги от клас 43 на МКСУ - ресторантьорство.

С експертно заключение на държавен експерт в ПВ въз основа на проведена експертиза е установено, че заявката отговаря на изискванията за формална редовност и марката не попада под забраните на чл. 11, ал.1 от ЗМГО, поради което заявката е публикувана в Официалния бюлетин брой 10.2 от 30.10.2020г.

В Патентно ведомство е постъпила опозиция с вх. № BG/D/2020/159691-[3]/14.01.2021г. (л. 113 – л. 123) срещу заявка за регистрация на марка вх. № 159691, BIANCO Restaurant[жк], комбинирана, от страна на „БИАНЧИ КАФЕ“ ЕООД, в качеството му на притежател на 2 броя по-ранни марки по смисъла

на чл. 12, ал.2, т.1 ЗМГО, както следва:

1. национална марка с рег. № 62725, BIANKA, словна, заявена на 06.10.2004 г., регистрирана на 02.01.2008 г., със срок на закрила до 06.10.2024 г., за стоки и услуги от класове 29, 30, 31, 32 и 43 на МКСУ;

2. национална марка с рег. № 60259, BIANCHI, комбинирана, заявена на 28.04.2005 г., регистрирана на 16.07.2007 г., със срок на закрила до 28.04.2025 г., за стоки и услуги от класове 16, 21, 30, 31, 32, 35 и 43 на МКСУ.

В опозицията се посочва, че при сравняване на заявената и по-ранната словна марка с рег. № 62725, BIANKA, следва да се анализират доминиращия словен елемент BIANCO и словния елемент BIANKA. Във визуално отношение е налице висока степен на сходство поради еднакъв брой букви, като различни са единствено латинските букви „С“ и „К“ в края на двата словни елемента, но разликата е пренебрежима предвид обстоятелството, че са „взаимнозаменяеми“ или различното изписване може да се възприеме като резултат от печатна грешка. Обосновава се и висока степен на фонетично сходство, тъй като е налице еднакъв брой срички и букви, различно се изговаря само последната буква, но поради обстоятелството, че ударението в двата словни елемента пада върху първата сричка на сравняваните думи, то последният различен звук потъмнявал и в ежедневната реч двете думи са трудно различими. По отношение на смисловото сходство се посочва, че сравняваните думи ще се възприемат или като мъжко и женско име, или като една и съща дума на италиански език в различен род “bianco/bianka” (бяло/бяла). Направен е извод, че поради високата степен на визуално, фонетично и смислово сходство на двете марки, трудно биха били различими от потребителите. Излага се, че при сравняване на заявената и по-ранната комбинирана марка с рег. № 60259, „BIANCHI“, следва да се анализират двата доминиращи елемента „BIANCHI“ и „BIANCO“. Коментирана е висока степен на визуално, фонетично и смислово сходство. Направен е извод за сходство във висока степен спрямо релевантния кръг потребители, които ще асоциират предлаганите стоки/услуги. Обосновано е заключение за идентичност на стоките/услугите и висока степен на визуално, фонетично и смислово сходство на по-ранните и опонираната марка, което би довело до объркване на потребителите съгласно чл. 12, ал.1, т.2 от ЗМГО. Формулирано е искане административният орган да откаже регистрацията на заявената марка BIANCO Restaurant[жк]– комбинирана.

Изпратени са уведомления по чл. 54, ал.1 и чл. 57, ал.4 ЗМГО до жалбоподателя, като му е предоставена възможност в двумесечен срок да предостави отговор по подадена опозиция вх. № BG/D/2020/159691-[3]/14.01.2021г. (л. 92-л.93).

Постановено е решение от 03.12.2021г. на Опозиционния състав на ПВ, с което подадената опозиция срещу регистрацията на марка с вх. № 159691, BIANCO Restaurant[жк], комбинирана, е уважена и е отказана регистрацията на процесната марка. За да постанови оспореното решение, административният орган е приел, че е налице идентичност на услугите от клас 43 на МКСУ, за които са регистрирани/заявени сравняваните марки. Като доминиращ и отличителен елемент на заявената марка е посочен словният елемент BIANCO, а за останалите словни елементи „Restaurant“ и „кв. „Картала“ се приемат за лишени от отличителност поради малкия шрифт, с който са изписани и указателния си характер по отношение на услугите. Съставът е заключил, че противопоставените марки са визуално и фонетично сходни. Във визуално отношение по-ранната марка BIANKA и заявената марка BIANCO се определят като сходни поради наличието на четири еднакви букви,

разположени в идентична последователност. Фонетичното сходство се извежда от еднаквият ритъм при произнасяне на отличителните и доминиращи елементи, всички се състоят от три срички, две от които съвпадат напълно. По отношение на смисловото сходство между марките, опозиционният състав е уточнил, че за повечето потребители противопоставените марки ще са фантазийни, от малка част от потребителите ще се възприемат като сходни във висока степен, поради значението им „бял/бяла/бели“. При цялостната оценка на фактите е направен извод за наличие на вероятност за объркване на потребителите. Прието е, че фактическият състав на чл. 12, ал.1, т. 2 от ЗМГО е изпълнен, поради което опозицията е уважена, а заявката за регистрация на марка с вх. № 159691, „BIANCO Restaurant[жк], комбинирана, е отказана. Решението е връчено на заинтересованата страна на 30.12.2021г.

Срещу решението от 03.12.2021г. е постъпила жалба вх. № BG/D/2020/159691-9/03.02.2022г. от „ШУГЪР ИМПЕКС ТРЕЙДИНГ“ ЕООД (л.64 – л.75), в която се оспорват като неправилни констатациите на състава по опозиция.

В отговор на депозираната жалбата е подадено становище от „БИАНЧИ КАФЕ“ ЕООД (л.45 – л.50), в което се оспорват изложените в жалбата аргументи и е отправено искане тя да бъде оставена без уважение, а решение на Опозиционния състав на ПВ от 03.12.2021г. по опозиция с вх. № BG/D/2020/159691-[3]/14.01.2021г. да бъде потвърдено.

Жалбата на „ШУГЪР ИМПЕКС ТРЕЙДИНГ“ ЕООД е разгледана от състав на отдел „Спорове“, определен със заповед № 3- 320(1)/27.04.2023 г. на председателя на ПВ (л.41).

Съставът на отдел „Спорове“ е изразил становище с предложение за потвърждаване на решението от 03.12.2021г. на Опозиционния състав на ПВ, а подадената жалба да бъде оставена без уважение. (л.32 – л.40).

С решение № РС-110-[1]/18.07.2023г. (л. 22 – л. 31) е оставена без уважение жалбата на „ШУГЪР ИМПЕКС ТРЕЙДИНГ“ ЕООД и е потвърдено решението на опозиционния състав за отказ за регистрация на марка № 159691 BIANCO Restaurant[жк], комбинирана.

В мотивите на акта, административният орган е приел, че е налице идентичност на услугите от клас 43 на МКСУ, за които са регистрирани/заявени сравняваните марки. Като доминиращ и отличителен елемент на процесната марка е посочен словният BIANCO, а за останалите словни елементи „Restaurant“ и[жк]се приема, че са лишени от отличителност поради малкия шрифт, с който са изписани и указателния си характер по отношение на заявените услуги. Ответникът е заключил, че противопоставените марки са визуално и фонетично сходни. Във визуално отношение по-ранната марка BIANKA и заявената марка BIANCO се определят като сходни поради наличието на четири еднакви букви, разположени в идентична последователност „BIAN“. Фонетичното сходство се извежда от еднаквият ритъм при произнасяне на отличителните и доминиращи елементи, всички се състоят от три срички, две от които съвпадат напълно. По отношение на смисловото сходство между марките, е прието, че за повечето потребители противопоставените марки ще са фантазийни, от малка част от потребителите ще се възприемат като сходни във висока степен, поради значението им „бял/бяла/бели“. При цялостната оценка на фактите е направен извод за наличие на вероятност за объркване на потребителите. Ответникът е приел, че фактическият състав на чл. 12, ал.1, т. 2 от ЗМГО е изпълнен, поради което опозицията е уважена, а заявката за регистрация на марка с вх. № 159691, „BIANCO

Restaurant[жк], комбинирана, е отказана.

Решението е съобщено на жалбоподателя на 24.07.2023г. видно от представеното по делото известие за доставяне на „Български пощи“ ЕАД.

Жалбата, по която е образувано съдебното производство е депозирана на 18.09.2023 г. За изясняване на спора от фактическа страна в процеса е прието заключение – основно и допълнително на съдебно-маркова експертиза, изготвено от вещото лице инж. В. Ш.. Изследвани са следните спорни моменти: идентичността или сходството на стоките и услугите, за които са регистрирани марките, идентичност и сходство между знаците, вероятност за объркване на потребителите.

Проучени са общите положения съгласно европейската практика /вж. EUIPO GUIDELINES/, анализирана е степента на сходство/идентичност на стоките/услугите при преценката за възможност за объркване на потребителя. „По отношение идентичността на стоките/услугите е прието да се определя идентичност, когато се използва една и съща терминология, или думите са синоними. Освен това, в общия случай идентичност се установява и когато по-ранната марка включва обобщено понятие, което покрива стоките/услугите на по-късната марка /Т-522/10/. Ако стоките/услугите на по-късната марка са дадени с едно или повече обобщени понятия, а в по-ранната марка стоките/услугите са по-детайлирани, то също в общия случай се признава идентичност /Т-133/05/, като ако се ограничат стоките/услугите на по-късната марка се анализира за сходство /Т-161/10/. Когато се оценява сходството между стоките/услугите на сравняваните марки, следва да се вземат предвид всички релевантни фактори. Тези фактори включват, *inter alia*, тяхната природа, тяхното предназначение и начин на използване, както и дали те са конкурентни стоки или са допълващи стоки /ECJ, Case C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc. [1998] OJ OHIM 12/98, p. 1419, paragraph 23/. Европейският съд в решението си по горното дело дава ред от фактори, които следва да се вземат предвид при преценката на сходството на стоките/услугите като се отчита тяхното припокриване, така наречени в практиката „фактори Canon“, а именно: природа на стоката/услугата /състав, функционален принцип, вид, полезност и др./ от търговска гледна точка; цел на използване /предназначение/: едни и същи или подобни ползватели; метод на използване; допълващи се стоки/услуги; конкуриращи се стоки/услуги: задоволяване на едни и същи или подобни нужди; както и допълнителни фактори: канали на дистрибуция: едни и същи или подобни, в частност едни и същи места за продажба; релевантни потребители; обичаен произход на стоките/услугите: типа на предприятието, контролиращо производството на стоките, в частност мястото на производство и методът на производство. Когато списъкът на стоките/услугите на по-ранната марка

включват обобщена индикация или широка категория, която покрива стоките/услугите на процесната марка в тяхната цялост, стоките/услугите са идентични /T-522/10, Hell, § 36/, както и обратното. Степента на сходство на стоките/услугите следва да се преценява служебно, дори и когато страните не са я коментирали, но ex officio изследването се ограничава до „факти, които могат да бъдат известни на всеки или които могат да бъдат научени от общодостъпни източници“, които не са с чисто технически характер /T-106/12, Alpharen, § 51/. ECJ поддържа, че възможност за объркване и асоциация съществува, ако потребителите могат да предполагат и повярват, че стоките/услугите произхождат от едно и също лице или от икономически свързани лица /ECJ, Case C-39/97 Canon para 29/. Поддържа, че решаваща роля в общото впечатление за сходство между марки играе възприемането на марките в съзнанието на релевантните потребители /ECJ, Case C-251/95, Sabel para 23; Case C-342/97, Lloyd Schufabrik para 25/.“ Съответно трябва да се дефинират релевантният потребителски кръг и степената на внимание и опитност на потребителите. Релевантните потребители могат да бъдат професионалисти и бизнес потребители, от една страна, и масови потребители, от друга страна. Релевантните потребители винаги се разглеждат, както като действителните, така също и като потенциалните потребители. В марковото право се работи с един презюмиран релевантен потребител, който се приема да е нормално интелигентен, наблюдателен и внимателен /ECJ, C-210/96 Gut Springenheide GmbH and Tusky v Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt, para 31; [1998]/. Степента на внимание на потребителите е вторият важен фактор, който се свързва обикновено със скъпи покупки, потенциално опасни или технически сложни продукти.

Въз основа на тези общи положения в експертизата са обективирани следните фактически установявания:

Направено е сравнение между услугите, за които се иска регистриране на процесната марка, и услугите, за които са признати противопоставените по-ранни марки, като вещото лице е достигнала до извод, че те са идентични. Услугите на процесната марка "ресторантьорство" СА ИДЕНТИЧНИ на услугите на всички по-ранни марки "закусвални; ресторанти; ресторанти на самообслужване; столове", тъй като използват идентични или еквивалентни понятия, имат една и съща природа и служат за една и съща цел при хранене. Услугите на процесната марка "ресторантьорство" СА СХОДНИ на услугите на по-ранните марки „барчета; кафенета; обслужване на бар; хотели“. Те, с изключение на услугите „хотели,“ имат една и съща природа и производители, като

служат за една и съща цел да предлагат храни и напитки, имат едно и също предназначение като заведения, а в съвременния пазар обичайно и най-често се зареждат от едни и същи дистрибутори. По отношение на услугите „хотели“ те не са с една и съща природа, но имат едни и същи потребители, канали на дистрибуция и доставчици.

Марка вх. № 159691 Restaurant BIANCO[жк]- комбинирана и противопоставените по-ранни марки рег. № 62725 BIANKA - словна и рег. № 60259 BIANCHI - комбинирана се отнасят до услуги от клас 43 МКСУ. Идентичните услуги в този клас по същество имат едни и същи крайни потребители - това са масови потребители, хранещи се извън дома. По отношение услугите „Ресторантьорство“ това са масовите потребители от всички възрастови групи. Бизнес потребителите и професионалистите могат да бъдат дегустатори, инспектори по храненето, санитарни инспектори, доставчици на провизии или готова храна и напитки и др. подобни. Релевантният потребител в марковото право се приема за нормално интелигентен, наблюдателен и внимателен потребител, а не профаниран потребител. Предвид масовото разпространение на такива услуги и честата им употреба, паметовите реакции и съответно различителната способност на потребителите са нормални. По отношение на услуги като ресторант, бар, кетъринг и хотелски услуги, изборът най-вероятно ще бъде направен на улицата извън ресторанта или бара или чрез реклама в публикации или интернет, както и чрез лични препоръки. Прието е, че изборът за тези услуги ще бъде основно визуален, като семантиката и фонетиката също ще играят своята роля. Нивото на внимание, което средният потребител ще прояви, когато избира услугите се определя от няколко фактора като ценови клас, качество, хигиена. Средната цена на храна или напитка в общия случай е сравнително ниска, но средният потребител ще иска да има гаранция, че каквото и да консумира, то трябва да му харесва и отговаря на изискванията му. Освен това има много хора със здравословни проблеми свързани с храната и напитките и напоследък населението масово се насърчава да обмисля повече избора на същите, особено от здравен аспект. Така че въпроси като какво има в менюто, предлаганият избор, здравословни опции, използваните съставки, както и чистотата, обслужването и цената ще бъдат взети предвид от средния потребител. Потребителят на такива услуги вероятно ще обърне малко над средното внимание на избора на въпросните услуги. Вниманието на средния потребител може да се отчете над нормалното, но не високо. Релевантният потребител е обичайно внимателен, без да е крайно предпазлив. За да се обърка или да направи връзка не е необходимо да



има много висока степен на сходство между марките, а е достатъчно сходството да е нормално. Бизнес потребителите, както бяха дефинирани по-горе, ще имат доста по-високо ниво на внимание.

Анализът на марките показва, че едната от по-ранните марки е от вида комбинация от букви в шрифт и фигуративен елемент, а другата е словна. Това са думи от речниковия фонд на италианския език и означават БЯЛА (BIANKA) / БЕЛИ (BIANCHI), като в произношението и смисъла си на бялото като цвят нямат пароними на български. В Република България италианският език не е официален, нито е международно приет разговорен, за какъвто може да се счете английският език например. Транслитерацията на BIANKA е БИАНКА, което в българския език е женско малко име, влязло в именника на женските български имена и няма да се възприеме като чужда дума.

При определяне на доминиращите и отличителните елементи на марките се взема предвид влиянието на словния елемент при словни и комбинирани марки, тъй като хората комуникират по между си вербално. В хармонизираната практика е възприето при словните марки да не се търси доминиращ елемент, защото нямат фигуративен компонент. Затова по-ранната марка рег. № 62725 BIANKA - словна няма доминиращ елемент. В марка рег. № 60259 BIANCHI- комбинирана ко- доминират словото като такова и нестандартният шрифт на малките букви сам за себе си. Процесната марка е надписът Restaurant BIANCO[жк]в друг специфичен шрифт, като словото BIANCO е в по-голям размер и с главни букви.

Отличителната характеристика на по-ранната марка рег.№ 62725 е словото BIANKA, а отличителните характеристики на по-ранната марка рег. № 60259 са словото bianchi и специфичният шрифт. Структурната композиция на комбинираната по-ранна марка е слово, изписано в специфичен шрифт, при който вниманието се грабва от стилизираното кафеено зърно, формиращо кръгчето на малката латинска буква „b“.

Визуално по-ранната марка рег. № 62725 BIANKA е сходна в по-ниска от средната степен на процесната комбинирана марка, защото е еднословна, не се съдържа напълно в нея и графично 3 редовото оформление на процесната марка подчертава, че тя съдържа повече от едно слово. При сравняване със словни марки се взема предвид влиянието на словния елемент. Словните елементи BIANKA на по-ранната марка и Restaurant BIANCO[жк]имат съвпадащи си само 4 букви, разположени в средата на процесната марка и в началото на по-ранната марка. Словата на заявената марка са разположени на три реда, като словата на първите два реда са изписани на латиница, а словният елемент на третия ред е на

кирилица. С. Restaurant е в специфичен шрифт, с малки ръкописни букви в тънко и дебело, като буквите „s“ и „r“ са оригинално изписани. На втория ред е разположено словото BIANCO, изписано с главни, силно окръглени букви с неравна дебелина, като само буквата „i“ е малка. Точката на тази буква е от две концентрични окръжности, а в кръговете на букви „B“ и „O“ има вписани концентрични части от окръжност с по-тънка линия, създавайки впечатление за перспектива. Визуално краищата на сравняваните слова BIAN-КА и BIAN-СО са напълно различни. На третия ред на процесната марка е разположен 4 пъти по-дребен, но различим словен елемент на кирилица[жк], което е видимо различие.

Дължината на словосъчетания /6 букви на по-ранната марка и 25 букви на процесната/, редовата структура, както и специфичните шрифтове на изписване на отказаната марка определят по-ниското сходство между марките BIANKA и Restaurant BIANCO[жк].

Другата по-ранна марка рег. № 60259 BIANCHI - комбинирана също е еднословна, но е изписана с малки букви в авторски шрифт и оригинална начална буква „b“, като инкорпорира в себе си кафеено зърно, което не е описателно за услугите по ресторантьорство. Тук съвпадането е на 5 букви, но краищата са напълно различни - букви „hi“ и „O“. Визуалното сходство между двете марки е под средното.

Фонетично сравняваните марки са също сходни в по-ниска степен. Грамотните в латиницата потребители ще произнесат заявената марка като PЕС-ТО- P’АНТ БИ-‘АН-КО К‘А-В‘Е (евентуално КВАР-Т’АЛ) КАР-ТА-ЛА. Двете по-ранни марки ще се произнесат съответно БИ-‘АН-КА и БИ-‘АН-ЧИ. Явно съпадащите си са две срички. Фонетично разликата в дължината и интонацията на сравняваните словосъчетания не може да се пренебрегне.

Смислово сравняваните марки са различни. По-ранната марка рег. № 62725 BIANKA - словна ще се възприеме както от българския масов потребител, така и от професионалистите, като малко женско име БИАНКА, докато процесната марка ще се възприеме като ресторант, наименован БИАНКО, имащ връзка с квартал КАРТАЛА. Другата по-ранна марка рег. № 60259 BIANCHI - комбинирана няма смисъл на български език.

При избора на услуги от типа на сравняваните, е обичайно зрителното възприятие да е доминиращо, последвано от семантичното и фонетичното, тъй като услугите се предлагат на улицата и чрез реклама, а се свързват по съдържание. В конкретния случай, сравняваните комбинирани марки съдържат сходни в по-ниска степен доминиращи и

отличителни характеристики, оформени композиционно по различен начин, което прави впечатление. Освен това посланието на сравняваните марки към потребителите на услугите е различно. Женско име БИАНКА или безсъдържателен елемент БИАНЧИ, срещу ресторант, ситуиран на определено място. Вещото лице, счита, че в марката се съдържа географски термин[жк], който не може да се определи като описателен, защото не попада под забраната на чл.11, ал.1, т.4 ЗМГО. Съгласно хармонизираната практика този термин не може да се свърже от масовия български потребител с точно географско място, защото не е широко известно в страната (например, както[жк]от столицата или „С.“ от [населено място]), нито е място със специфични ресторантьорски традиции. При това думата КАРТАЛ (означава ЧЕРЕН ЛЕШОЯД) е напълно отличителна за услугите от клас 43 МКСУ, като тази дума е съвсем различна от словата на противопоставените по-ранни марки.

Въз основа на направените анализи, експертът е приел, че общото впечатление от марките в тяхната цялост е сходно в ниска степен. Има визуално и фонетично сходство, съдържащо се общ корен на слово, както и различно смислово сходство между процесната и по-ранните марки, като комбинираните марки нямат нито идентична, нито сходна структурна композиция. Съществуващите прилики не са достатъчни, за да се преодолеят основните различия във визията и семантиката на марките и да може да се приеме, че грамотният и информиран потребител ще игнорира възприятията си по отношение характерната подчертаност на различна композиционна структура и различните елементи. Вещото лице счита, че пряко объркване между знаците не може да настъпи, поради концептуалните отлики между марките, потребителите няма да направят и връзка за единен произход. Марките не споделят цялостен елемент и по-ранните марки не се съдържат в цялост в процесната марка. Сравняваните марки, при идентичността и сходството между услугите, за които се отнасят, не са сходни до степен, която да доведе до вероятност от объркване на потребителите, както и те да помислят, че марките произхождат от едно и също или свързани лица.

Вещото лице обобщава, че визуално и фонетично марките са сходни в степен под средната, а смислово са различни.

В допълнително експертно заключение вещото лице е дало отговори на няколко въпроса: кой е доминиращият и отличителен елемент на процесната марка; в каква степен е визуалното, фонетичното и смисловото сходство на сравняваните марки; в каква степен визуално, фонетично и смислово сходство са по-ранните марки БИАНКА/БИАНЧИ и съответно БИАНКО на процесната марка.

Марката е комбинирана, състои се от слова, структурирани в триредова композиция. В тази марка най-голямо по размер на буквите е словото BIANCO. Разположено е централно на втория ред. Буквите от другите слова са по-малки. Марката има и втори, неотделим от словата компонент - шрифтовете на двете думи Restaurant и BIANCO, които са видимо напълно различни един от друг. Според вещото лице има ко-доминиране между големината и разположението на словото BIANCO и силно стилизираните шрифтове на първите три слова, които привличат вниманието. Надписът[жк]не е доминиращ.

Отличителност в заявената марка имат елементите BIANCO и[жк], защото не се свързват с процесните услуги от клас 43.

Визуално по-ранната марка рег. № 62725 BIANKA - словна е сходна в по-ниска от средната степен на процесната комбинирана марка, защото марката е еднословна, не се съдържа напълно в нея и графично триредовото оформление на процесната марка подчертава, че тя съдържа повече от едно слово. Тази по-ранна марка съдържа 6 букви.

При сравняване със словни марки се взема предвид влиянието на словния елемент. Словните елементи BIANKA на по-ранната марка и Restaurant BIANCO[жк]имат съвпадащи си само 4 букви, разположени в средата на процесната марка и в началото на по-ранната марка. По-ранната марка е с 6 букви, а процесната марка има общо 25 букви. Слова на заявената марка са разположени на три реда, като слова на първите два реда са изписани на латиница, а словният елемент на третия ред е на кирилица. Следователно визуално марките не са композирани по еднакъв начин. С. Restaurant е в специфичен ръкописен шрифт, изписано с малки ръкописни букви в тънко и дебело, като интригуващо е изписването на буквите „s“ и „r“. Те са оригинално изпълнени, по-високи са от останалите малки букви и видимо затрудняват моменталното възприемане на семантиката на словото. На втория ред е разположено доминиращото по големина в марката изображение на словото BIANCO, изписано с много стилизиран шрифт с главни, силно окръглени букви с неравна дебелина, като само буквата „i“ е малка. Точката на тази буква е от две концентрични окръжности, а в кръговете на букви „B“ и „O“ има вписани концентрични части от окръжност с по-тънка линия, създавайки впечатление за перспектива.

Визуално краищата на сравняваните слова BIAN-КА и BIAN-CO са напълно различни. На третия ред на процесната марка е разположен 4 пъти по-дребен, но различим словен елемент на кирилица[жк]. Видимо е различието в смяната на латинични и кирилични букви. С.[жк]е отличителен елемент и участва в триредовата структура на марката.

Марката е лого на ресторант и не изразява негови характеристики. Другата по-ранна марка рег. № 60259 bianchi - комбинирана също е еднословна, но е изписана с малки букви в силно стилизиран авторски шрифт. Особено оригинална е началната буква „b“, която инкорпорира в себе си зърно на кафе, което не е описателно за услугите „ресторантьорство“. Тук съвпадането е на 5 букви, но краищата са напълно различни - букви „hi“ и „O“. И за тази двойка сравнявани марки вещото лице е подчертало, че визуалното сходство е под средното.

Фонетично сравняваните марки също е прието, че сходни в по-ниска от нормалната степен. Смесово сравняваните марки са различни. По-ранната марка BIANKA - словна ще се възприеме както от българския масов потребител, така и от професионалистите, като малко женско име БИАНКА, докато процесната марка ще се приеме за ресторант, наименован БИАНКО, имащ връзка с квартал КАРТАЛА. Другата по-ранна марка BIANCHI - комбинирана няма смисъл на български език. Връзка единствено може да се направи с изобразеното в марката зърно на кафе. Но това не е чаша с напитка, а зърно кафе, което смислово трудно ще доведе до асоциация с ресторант или до сходната услуга „кафене“, а по-скоро до стоката „кафе“.

Двете марки са сходни, когато от гледна точка на потребителя те са на ниво поне частично идентични по отношение на един или повече релевантни аспекти (Т-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (фиг.), § 30). Общият елемент може да бъде ясно идентифициран, когато се появява независимо във всеки знак. В настоящия случай съвпадането не е в целите слова, а е само в част от тях, които сами за себе си не могат да бъдат разделяни на разбираеми части. Съпадението е само в 4 букви BIAN(C), като тази част BIAN сама за себе си нищо не означава на български език. Забелязва се само като фантазен набор от букви, формиращи напълно различни слова. Съвпадането е само в безсъдържателен набор от 4 букви в един от отличителните елементи на процесната марка. Словата в цялост са различни и са изписани в много различни шрифтове. В конкретния случай, няма единен разпознаваем общ съпадащ елемент, а набор от 4 еднакви букви в една и съща последователност, които самостоятелно нямат смисъл.

Процесната марка е композирана по различен начин, използваните шрифтове в думите с общи букви са много специфични и са напълно различни, както и има допълнителни елементи - описателното Restaurant и по-дребното слово, но изписано на кирилица и само за себе си отличително[жк]. Четирите еднакви и в същата последователност букви BIAN(C) от доминиращия елемент в процесната марка не могат да

намалят значението на различната ѝ концепция, графична и смислова, както и да омаловажат отличителността на елемента[жк]. Не може да се пренебрегне и разликата в използваните шрифтове.

При така установеното от фактическа страна, **АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-град** формира следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, защото е подадена в законоустановения срок по чл. 84, ал. 1 ЗМГО от лице, което има правен интерес от оспорването и чиято правна сфера, актът засяга неблагоприятно.

Разгледана по същество, тя е **ОСНОВАТЕЛНА**.

*На първо място, решение № РС-110-[1] от 18.07.2023г.* на председателя на ПВ е издадено от компетентен административен орган и в пределите на неговата власт съгласно чл. 75, ал. 12 ЗМГО във връзка с чл. 75, ал. 10, т. 5 от ЗМГО. Не е налице отменителното основание по чл. 168, ал. 1 във връзка чл. 146, т. 1 АПК.

*На второ място,* спазено е изискването и на чл. 146, т. 2 АПК за форма на административния акт, регламентирано в чл. 59, ал. 2 АПК, доколкото в специалния закон липсват конкретни изисквания в тази насока. Ответникът, чрез своите фактически констатации обосновано е посочил действителното правно положение, не се установява непълнота на фактите, а след анализ и проверка на същите, съдът приема, че те са и реално осъществени. Волята на административния орган е ясно изразена, не съществуват пропуски или грешки, което е предпоставка за правилното упражняване на съдебния контрол за законосъобразност и осигурява възможност на оспорващия да организира адекватно защитата си във висящия съдебен процес.

*На трето място,* не се констатира допуснати нарушения на административнопроизводствените правила, които да бъдат квалифицирани като съществени и да обусловят отмяната на акта само на това основание. Производството е образувано с подаване на опозиция по чл. 52 и сл. от ЗМГО. След извършване на проверка за допустимост и формална редовност на опозицията, тя е разгледана по същество и е уважена с решение по чл. 57, ал. 9, т. 2 ЗМГО, а регистрацията на марката за всички услуги от клас 43 е отказана. Срещу решението от 03.12.2021г. е постъпила жалба по чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 3 ЗМГО. След проверка на допустимостта ѝ, тя е приета за разглеждане по същество. Спазена е процедурата по уведомяване на заявителя на марката за постъпилата жалба, като му е указан срок за представяне на становище. След изясняването на всички факти и обстоятелства по преписката съставът по спорове, определен по чл. 69, ал. 4 ЗМГО, е изготвил

становище, съгласно което жалбата срещу решението по чл. 57, ал. 9, т. 2 ЗМГО да бъде оставена без уважение. *Решение № РС-110-[1] от 18.07.2023г.* на председателя на ПВ, съответства на становището на състава по спорове. Неспазването на двумесечен срок от приключването на размяната на кореспонденция между страните за постановяване на решението на председателя на ПВ, не обуславя неговата незаконосъобразност предвид инструктивния му характер. По тези съображения не са налице основанията за отмяна по чл. 168, ал. 1 във връзка с чл. 146, т. 3 от АПК.

*На четвърто място*, спорът между страните се свежда до приложението на нормите на материалния закон по смисъла на чл. 146, т. 4 от АПК.

Съгласно чл.9, ал.1 ЗМГО марката е знак, чиято основна функция е да отличи стоките и услугите на едно лице от тези на другите лица. Основната цел на марката е потребителят да придобие сигурност относно произхода на означената с марката стока или услуга (Решение по дело № С-39/97, Canon, § 28; Решение по дело № С-299/99, Remington, § 30; Решение по дело № С-120/04, Thomson Life, § 23). Както отбелязва в практиката си СЕС, наред с това марката има и други също толкова съществени функции, по-специално функцията да гарантира качеството на стоката или на услугата или функциите, свързани с комуникацията, инвестициите или рекламата. (Решение по дело № С-487/07, L'Oreal, 58-59; Решение по дело № С-236/08 – С-238/08, Google-Louis Vuitton).

Абсолютното право върху марка, противопоставимо на всички трети лица, възниква с регистрацията ѝ. Знакът следва да има такова естество и характеристики, които позволяват да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, по който може ясно и точно да се определи предметът на закрилата. В рамките на регистърното производство пред Патентно ведомство може да се развие и мини производство по опозиция, в което на третото лице се дава възможност да защити по – ранните си права върху друга марка или марки, като ги противопостави на тези на заявителя. Както се посочва в Насоките за марките на Общността, основната цел на опозиционното производство е да се разреши въпросът дали да продължи производството с регистрация на заявена марка, а не да се разрешават потенциални бъдещи спорове (Определение по дело Т-194/05, Teletch International, § 25-27).

В настоящия случай, опозицията срещу регистрацията на марка, вх. № 159691, BIANCO Restaurant[жк], комбинирана, е с правно основание чл. 52 във вр. с чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО – поради идентичност или сходство с по-ранни марки и идентичност или сходството на стоките или услугите на трите марки, съществува вероятност от объркване на потребителите,

която включва възможност за свързване с по-ранната марка. Проверката в рамките на производството по опозиция, следва да установи кумулативно изпълнение на следните предпоставки на цитираната разпоредба: 1. идентичност или сходство между по - ранната марка и опонираната марка; 2. идентичност или сходство на стоките и услугите, за които са регистрирани респективно заявени марките; 3. вероятност от объркване на потребителите. Възможни са различни съчетания между идентичност и сходство на стоките и марките, както и различна степен на сходство, но всеки от трите компонента следва да присъства, за да е изпълнена хипотезата на нормата. Анализът включва сравняване на стоките и услугите, определяне кръга потребители и тяхната степен на внимание, сравняване на конфликтните марки, оценяване на отличителността на по - ранната марка и други относими обстоятелства, както и обща оценка на вероятността от объркване. Тези компоненти и алгоритъм са заложили и в Насоките за марките на Европейския съюз и за регистрираните дизайни на Общността, които са приети от изпълнителния директор на 12 декември 2019 г. с Решение № ЕХ-23-2 в сила 24 март 2023 г. („Насоките за марките на Общността“), редакция приложима при постановяване на обжалваното решение – 18.07.2023г.

Преценката дали е осъществен фактическият състав по чл. 12, ал.1, т.2 ЗМГО започва с изследване на сходството между стоките и услугите на марките, доколкото то има съществено отношение относно объркването на потребителите. Когато се установи, че сравняваните стоки или услуги са идентични или сходни, се преминава към анализ на сходството между знаците сами за себе си, но във връзка с идентичните или сходните стоки и услуги, за които са регистрирани. Ако се установи, че стоките или услугите не са идентични или сходни, тоест чл. 12, ал.1, т.2 ЗМГО не намира приложение, следва да се изследва дали по- ранната марка се ползва с известност по чл.12, ал.3 от ЗМГО. Ако не е изпълнен фактическият ѝ състав, то се приема, че няма възможност за объркване.

Анализът на сравняваните стоки и услуги е свързан с определянето на идентичност или сходство. В Указанията на ПВ се приема, че идентични са стоките, които се назовават с едни и същи понятия или със синоними. Идентичност е налице и когато стоките или услугите на по- ранната или опонираната марка са назовани с по – обобщени понятия (решение по дело № Т 133/05 Pim-Pam’s baby Prop, § 29 на Общи съд) или например с хединги (заглавия).

Сходството се преценява при отчитане на всички релевантни фактори в тяхната съвкупност, като в своята практика СЕС е систематизирал до голяма степен основните фактори, които следва да се отчетат (Решение



по дело № С-39/97, Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc, § 23), сред които са: природа на стоката/услугата (състав, функционален принцип, вид, полезност и др.) от търговска гледна точка; цел на използване (предназначение): едни и същи или подобни ползватели; метод на използване; допълващи се стоки/услуги; конкуриращи се стоки/услуги: задоволяване на едни и същи или подобни нужди. Допълнителни фактори, които следва да бъдат преценявани са: канали на дистрибуция (едни и същи или подобни, в частност едни и същи места за продажба); релевантни потребители; обичаен произход на стоките/услугите: типа на предприятието, контролиращо производството на стоките, в частност мястото на производство и методът на производство.

Не се спори между страните, че по – ранните марки, собственост на „БИАНЧИ КАФЕ“ ЕООД /национална марка с рег. № 62725, BIANKA-словна и национална марка с рег. № 60259, BIANCHI, комбинирана/, са регистрирани за услугите от клас 43 на МКСУ „барчета; закусвални; кафенета; обслужване на бар; ресторанти; ресторанти на самообслужване; столове; хотели“, а опонираната марка с вх. № 159691, BIANCO Restaurant[жк]е заявена за услугите „ресторантьорство“. Анализът показва, че услугите „ресторантьорство“ на опонираната марка са идентични на услугите „закусвални“, „ресторанти“, „ресторанти на самообслужване“ и „столове“. Този извод се налага от идентичните понятия (ресторанти, ресторанти на самообслужване, ресторантьорство) при посочване на услугите и използването на синоними за еквивалентни понятия каквито са „ресторанти“ и „закусвални“ и „столове“. Всички сравнявани услуги имат една и съща природа – услуги по приготвяне и предлагане на храна и напитки, предоставят се от един и същ кръг лица, имат една и съща цел и задоволяват едни и същи нужди на потребителите. Услугите „кафенета“, „барчета“ и „обслужване на бар“ могат да бъдат определени като сходни на услугите „ресторантьорство“ поради идентичната или частично съвпадаща цел – предлагане на храни и напитки, по отношение на един и същ кръг потребители. Услугите „хотели“ също могат да бъдат разглеждани като сходни предвид идентичните потребители и канали на дистрибуция. Следователно правилно административният орган е приел за установено, че конкурентните марки са заявени/регистрирани за идентични услуги и е констатирал, че е изпълнена първата предпоставка по чл. 12, ал.1, т.2 от ЗМГО.

Основният спор в настоящото производство се свежда до наличието на евентуално сходство на конфликтните марки, което да е от толкова

естество, че да създаде вероятност за объркване на потребителите и възможност за свързване на заявената с по-ранните марки. Съгласно практиката на СЕС, вероятност от объркване е налице при риск потребителите да приемат, че въпросните стоки или услуги произхождат от едно и също или от икономически свързани предприятия (29/09/1998, C-39/97, Canon, § 29). Тази преценка е винаги абстрактна и решаваща роля има това как марките биха се възприели не от който и да е потребител, а именно от реалните и потенциални потребители на въпросните стоки или услуги (C-251/95, Sabel, § 23; C-342/97, Lloyd Schufabrik, § 25). Ето защо индивидуализирането на релевантния кръг потребители е задължителен елемент при разглеждане на опозицията и в частност при определяне на сходството на марките и наличието на вероятност от объркване. В ЗМГО не се съдържа дефиниция за потребител, нито критерии за определяне относимия кръг лица във всеки конкретен случай. Съгласно чл. 8, § 1, б. „б“ от Регламента за марките на ЕС при разглеждане на опозицията следва да се оцени вероятността от объркване „в съзнанието на хората на територията, на която е защитена по-ранната марка“. В Насоките за марките на Общността се посочват два основни критерия, приложими при определяне на релевантния кръг потребители, а именно територията, определена от по-ранната марка, както и стоките и услугите, за които е установено, че са идентични или сходни. С оглед изискването на чл. 8, § 1, б. „б“ от Регламента за марките на ЕС, при разглеждане на опозицията следва да се оцени вероятността от объркване на потребителя на територията, където по-ранното право е защитено, в случая това е българският потребител. Предвид кръга на стоките и услугите, за които сравняваните марки се ползват със закрила, релевантните потребители са масови потребители от всички възрастови групи, хранещи се извън дома. Бизнес потребителите и професионалистите могат да бъдат дегустатори, инспектори по храненето, санитарни инспектори и др. В практиката се приема, че релевантният потребител е нормално интелигентен, наблюдателен и внимателен. Нивото на внимание обаче се променя в зависимост от категорията стоки или услуги (Решение по дело C-342/97 Loyd § 23). Предвид широко разпространеното предлагане и честа употреба на услугите „ресторантьорство“, масовият потребител, хранещ се навън, е обичайно внимателен, без да е крайно предпазлив, като отчита факторите - ценови клас, качество, хигиена и здравословно хранене. Бизнес потребителите ще имат високо ниво на внимание. В практиката се приема, че в такива случаи вероятността за объркване се преценява съобразно групата потребители с по-ниското ниво на внимание.

Друг задължителен елемент при проверката по същество на опозицията е съпоставка на марките, като целта е да се установи дали те са идентични, сходни или несходни. Сходството или идентичността на знаците е необходимо условие, за да се прецени дали има вероятност от объркване по смисъла на чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО. Ако знаците са несходни, проверката за вероятност от объркване не се провежда.

Обичайно при закупуване на стоки или потребяване на услуги потребителят няма възможност да сравни знака, поставен върху стоката или с който е обозначена услугата, с вече регистрирания знак и разчита на запазеното в паметта си несъвършено изображение на регистрираната марка. Въпреки това съществува определена неизменчивост на възприятието, която не е резултат от анализ на знака в детайли, а е обусловена от доминиращите му елементи. Ето защо, оценката на сходство на марките трябва да се основава на създаваното от тях общо впечатление, тяхната цялост, като се вземат под внимание отличителни и доминиращи им компоненти (С 251/95, Sabel, § 23). Те обаче не винаги съвпадат, тъй като изпълняват различни функции. Отличителните са тези елементи, които в най – голяма степен способстват за осъществяването основната цел на марката – да разграничи стоките и услугите на едно лице от тези на друго. От своя страна доминиращият елемент е този, който чрез графичното си оформление определя общото впечатление от марката. Сходството между марки при преценка на възможността за объркване на потребителите е взаимообвързано във фонетично, семантично и визуално отношение, както е установил СЕС в Решение по дело С-251/95, Sabel.

По- ранната марка с рег. № 62725, BIANKA е словна, състои се от словния елемент BIANKA, изписан с латински главни букви. С. е понятие от италиански език със значението „бяла“, както и женско име, като масовият потребител в страната би го възприел като женско име. С. няма описателен характер по отношение на услугите от клас 43 на МКСУ, тъй като не ги характеризира по вид, качество, начин на предлагане, нито предназначението на услугите и др. подобни и поради това притежава средно ниво на отличителност. Отличителният елемент е словото BIANKA. Съгласно Методическите указания по прилагане на чл. 11 и чл. 12 от ЗМГО липсата на фигуративен елемент, изключва необходимостта от определяне на доминиращ елемент.

По- ранната марка с рег. № 60259, BIANCHI, комбинирана, представлява словото „BIANCHI“ изписано с латински малки букви в специфичен уголемен шрифт. С. е понятие от италиански език със значението „бели“, като масовият потребител в Република България би го възприел като

чужда дума от италианския език. Марката се характеризира с нормално ниво на отличителност, като отличителният елемент е словото BIANCHI. Доминиращ елемент е словото, както и специфичният шрифт на изписването му.

Опонираната марка е комбинирана и се състои от елементите „Restaurant“, „BIANCO“ и „кв. „Картала“, подредени вертикално един под друг в три различни характерни шрифта, като в средата е словото BIANCO, изписано с главни латински букви в значително по-голям размер от останалите два елемента. Елементът Restaurant е изписан с латински букви, има описателен и неотличителен характер. Отличителните елементи в марката са „BIANCO“ и „кв. Картала“.[жк]няма описателен характер предвид обстоятелството, че не попада под забраната на чл. 11, ал.1, т.4 от ЗМГО, доколкото масовият потребител не го разпознава като конкретно географско място. От друга страна думата „картал“ със значението „черен лешояд“ е отличителна за процесните услуги от клас 43 от МКСУ. Кодоминиращи елементи в опонираната марка са елементът BIANCO, както и шрифтовете на двете слова „Restaurant“ и „BIANCO“.

В Методическите указания по прилагане на чл. 11 и чл. 12 от ЗМГО се посочва, че визуалното сходство между словни и комбинирани марки се извършва при съпоставяне на словните елементи. Във визуално отношение по-ранната марка, рег. № 62725 BIANKA, се състои от един словен елемент, а опонираната от три словни елемента, разположени един под друг. Двете марки имат съвпадение само на 4 букви, разположени в средата на процесната марка и в началото на по-ранната марка. Словата на процесната марка са разположени на три реда, като словата на първите два реда са изписани на латиница, а словният елемент на третия ред – на кирилица. Всеки от словните елементи е изписан с различен специфичен шрифт и размер. Съпоставката на елементите „BIANKA“ и „BIANCO“ във визуално отношение показва, че краищата на сравняваните слова „BIAN-KA“ и „BIAN-CO“ са много различни. Също така опонираната марка съдържа словния елемент „Restaurant“, който е изписан в специфичен шрифт с малки ръкописни букви в тънко и дебело. На втория ред е разположено словото „BIANCO“, изобразено с главни, силно заоблени букви, като само буквата „i“ е малка и точката ѝ се състои от две концентрични окръжности, а в кръговете на буквите „B“ и „O“ има вписани концентрични части от окръжност с по-тънка линия, създавайки впечатление за перспектива. На третия ред на марката е разположен по-малкият словен елемент на кирилица -[жк]. В случая, дължината на словосъчетанията (6 букви на по-ранната марка и 25 букви на процесната

марка), редовата структура, както и специфичните шрифтове на изписване на процесната марка определя по-ниското сходство между по-ранната марка „BIANKA“, словна и опонираната марка Restaurant BIANCO[жк], комбинирана.

По-ранната марка с рег. № 60259 BIANCHI - комбинирана също се състои от един словен елемент, изписан с характерен шрифт, като първата буква „b“ съдържа стилизирано изображение на кафеено зърно, което не е описателно по отношение на услугите „ресторантьорство“. Съпоставката с опонираната марка води до сходен извод, че разликата в дължините, композицията, редовата структура и шрифтовете са съществени и само по себе си повторението на 5 от символите „BIANC“ не е достатъчно за да създаде визуално сходство от нормална или по -висока степен. В случая визуалното сходство е под средното.

Фонетично сравняваните марки са сходни в степен под средната. Потребителите ще произнесат двете по- ранни марки като „БИ-АН-КА“ и „БИ-АН-ЧИ“, а опонираната марка като „РЕС-ТО-РАНТ БИ-АН-КО КВАР-Т’АЛ КАР-ТА-ЛА“. Всяка от двете по ранни марки се състои от три срички, а опонираната марка – от 11 срички. Съвпадението е в 2 от сричките – „БИ-АН“. Във фонетично отношение съществената разлика в дължината и ритмиката на сравняваните марки не би могла да бъде преодоляна от двете повтарящи се срички.

В семантично отношение сравняваните марки са различни. По-ранната марка рег. № 00062725 BIANKA – словна, ще се възприеме от масовия потребител в страната като женско име „БИАНКА“, докато процесната марка ще се възприеме като ресторант с наименование „БИАНКО“, намиращ се в[жк]. Макар близки имената Бианко и Бианка са различни, включително по род, като опонираната марка е допълнена и от останалите елементи „ресторант“ и „кв. Картала“. По- ранната марка BIANCHI няма конкретен смисъл за масовия потребител в Република България.

Последният елемент от състава на чл. 12, ал.1, т.2 ЗМГО е вероятността от объркване, която включва възможност за свързване с по- ранна марка и може да се определи като погрешна представа относно произхода на стоките и услугите, т.е. потребителите да вярват, че стоките и услугите са на едни и същи или икономически свързани лица (С-39/97, Canon, §29). Дали съществува вероятност от объркване зависи от оценката на няколко взаимозависими фактора, включително: сходството на стоките и услугите, сходството на знаците, като се вземат предвид техните отличителни и доминиращи елементи, отличителния характер на по -ранната марка, съответния кръг потребители и тяхната степен на внимание и други.

Преценката за визуално, фонетично и семантично сходство на конфликтните марки следва да се извършва на база общото впечатление, което създават, като се отчитат доминиращите и отличителните им елементи, изхождайки от разбирането, че потребителят възприема марките в цялост (С – 251/95).

Дотук при съпоставката на марките се констатира сходство в степен под средната във визуално и във фонетично отношение. В семантично отношение липсва сходство. Не са налице основания за повишено внимание на средния потребител, с изключение донякъде на стоките или услугите свързани със здравословно хранене, при много висок ценови клас или когато изборът се прави от професионалист, но това са ограничени хипотези. Констатирана е идентичност на услугите, за които се ползват със закрила сравняваните марки. В административното производство не са представени доказателства за повишена придобита отличителност и известност на регистрираните марки. При избора на услуги от типа на сравняваните водещо би било зрителното възприятие, последвано от семантичното и фонетичното, тъй като услугите се предлагат като менюта, на улицата и в заведението, етикети, както и чрез реклама. Прави впечатление различното композиционно разположение, различните шрифтове, различната дължина на сравняваните марки. Отличителните елементи и доминиращия елемент на сравняваните марки съвпадат само частично. Въз основа на тези констатации може да се направи заключение, че в случая не е налице вероятност от объркване на потребителите, които да помислят, че стоките/услугите произхождат от едно и също или свързани лица. Ето защо трябва да се обобщи, че в случая не са изпълнени предпоставките на чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО.

В оспореното **решение № РС-110-[1] от 18.07.2023г.** председателят на ПВ е достигнал до противоположен извод, като е приел, са налице предпоставките по чл. 12, ал.1, т.2 от ЗМГО. Това заключение е обосновано с констатираното визуално и фонетично сходство и със сходни елементи BIANCO/BIANCHI/BIANKA. По отношение на допълнителните елементи „Restaurant“ и „кв. Картала“ административният орган е счел, че те са указателни и неотличителни по отношение на услугите от клас 43, както и че са с много малък размер. На първо място, елементът „кв. Картала“ не е описателен, предвид обстоятелството, че не отговаря на изискванията на чл. 11, ал.1, т.4 от ЗМГО. Не може да се приеме, че[жк]във Велико Търново е широко известно географско място, разпознаваемо сред потребителите или специфично за ресторантьорските услуги. Поради това е неоснователно премахването му от словните елементи, които са сравнявани в процеса на

визуален, фонетичен и семантичен анализ. Съдът не споделя и аргумента на административния орган, за сходство на елементите BIANCO/BIANCHI/BIANKA, които предпоставят визуално, фонетично и семантично сходство на сравняваните марки в различна степен. Наличието на сходни елементи на сравнявани марки само по себе си не води до извод за сходство и на марките (Решение по дело № T156/01 Laboratorios RTB SL v OHIM – Giorgio Berely Hills INC, §73, 74).

*В заключение*, съдът намира, че оспореното решение е незаконосъобразен административен акт, защото е издадено при неправилно приложение на материалния закон- чл.146, т.4 АПК. Този извод обосновава основателност на жалбата, която следва да бъде уважена и преписката да се върне на административния орган за произнасяне по същество.

При този изход на спора и на основание чл.143, ал.1 АПК в полза на „ШУГЪР ИМПЕКС ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, се присъждат разноски, които са доказани в общ размер на сумата от 3 550.00 /три хиляди петстотин и петдесет/ лева и представляват: заплатена държавна такса от 50.00 /петдесет/ лева, възнаграждение за работа на вещото лице от 1 000.00 /хиляда/ лева и адвокатски хонорар за осъществено процесуално представителство от адв. А. И. в размер на 2 500.00 /две хиляди и петстотин/ лева. От юрк. Х. С. е направено възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение на адв. А. И.. Минималното възнаграждение по чл.8, ал.3 от Наредба № 1/09.07.2004г. на Висшия адвокатски съвет е 1 000.00 /хиляда/ лева, а заплатеното от жалбоподателя надвишава тази стойност. Съдът приема, че уговореният и заплатен адвокатски хонорар от 2 500.00 / две хиляди и петстотин/ лева на адв. А. И., не е прекомерен по см. на чл.78, ал.5 ГПК във вр. чл.144 АПК. Делото се отличава с фактическа и правна сложност, проведени са четири заседания, като обема на оказаната правна помощ и съдействие е съразмерен и пропорционален на този хонорар.

Така мотивиран, на основание чл. 172, ал. 2 във вр. чл. 173, ал. 2 АПК, **АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ - град**, 22-ри състав,

## **РЕШИ:**

**ОТМЕНЯ решение № РС-110-[1] от 18.07.2023г.** на председателя на Патентно ведомство на Република България, по жалба на „ШУГЪР ИМПЕКС ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, представявано от С. А. И..

**ВРЪЩА** преписката на Патентно ведомство за ново разглеждане и

произнасяне, съгласно мотивите на настоящото решение.

**ОСЪЖДА** Патентно ведомство на Република България с адрес: [населено място], [улица] да заплати на „ШУГЪР ИМПЕКС ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, ЕИК[ЕИК], представлявано от С. А. И. със седалище и адрес на управление: [населено място], [улица], сумата от 3 550.00 /три хиляди петстотин и петдесет/ лева на основание чл.143, ал.1 АПК.

**РЕШЕНИЕТО** подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 - дневен срок от получаване на съобщенията за постановяването му чрез Административен съд София - град пред Върховния административен съд на Република България.

**РЕШЕНИЕТО** да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от него по реда на чл.138 АПК.

*Съдия:*