

РЕШЕНИЕ

№ 8793

гр. София, 15.06.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 31 състав,
в публично заседание на 15.04.2024 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Веселина Женаварова

при участието на секретаря Розалия Радева, като разгледа дело номер **11422** 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, подадена чрез адв.А. И., срещу Решение №РС-136/12.09.2023г. на председателя на Патентно ведомство (ПВ) на Република България, с което е оставена изцяло без уважение жалба с вх.№BG/N/2020/159695-/11/ от 11.03.2022г. и е потвърдено решение от 12.01.2022г. на състав по опозиции относно отказ за регистрация на марка с вх.№159695, BIANKO Caffe, комбинирана. Жалбоподателят излага подробни съображения за незаконосъобразност на акта, като конкретно оспорва като необоснован и неправилен извода на административния орган за визуално, фонетично и смислово сходство между процесната марка и тези на заинтересованата страна, за наличие на вероятност от объркване на потребителите и за свързване на марките от страна на потребителите. Моли решението на председателя на ПВ да бъде отменено като неправилно и да бъде допусната регистрация на марката в нейната цялост. Претендира за направените в производството разноски.

В съд.з. жалбоподателят „ШУГЪР ИМПЕКС ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, чрез процесуалния си представител адв.А. И. и в представена от нея писмена защита, поддържа жалбата.

Ответникът – председател на Патентно ведомство на Република България, чрез юрк. Х. С. в съд.з. и в представена от него писмени бележки, 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..

Заинтересованата страна – „БИАНЧИ КАФЕ“ ЕООД, чрез адв.К. в съд.з. и в представени от нея писмени бележки, оспорва жалбата. Претендира за възстановяване на направените в производството разноски.

Административен съд София-град, след като обсъди доводите на страните, прецени представените по делото доказателства по реда на чл.235, ал.2 ГПК във връзка с чл. 144 АПК и заключението на вещото лице проф.М. М. по назначената по делото съдебно-маркова експертиза, приема за установена следната фактическа обстановка:

Административното производство е образувано по заявка с вх. вх.№BG/N/2020/159695 от 07.08.2020г. за регистрация на марка с вх.№159695, В. Caffe, комбинирана, подадена от жалбоподателя „ШУГЪР ИМПЕКС ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, за услуга от клас 43 на МКСУ „кафенета“.

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/N/2020/159695-[3]/14.01.2021г. (л. 113 – л. 123), уточнена с Опозиция с вх. № BG/N/2020/159695-[9]/09.12.2021г. (л. 90 – л. 100) срещу заявка за регистрация на марка вх. № 159695, В. Caffe, 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 В. 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 „B.“. 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 В. Caffè, комбинирана.

Изпратен 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.

С решение от 12.01.2022г. на Опозиционния състав на ПВ, назначен със Заповед №3-41-/1/ от 15.01.2021г. на председателя на ПВ, подадената опозиция срещу регистрацията на марка с вх. № 159695, В. Caffè“, 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 В., а за другият словен елемент „Caffè“ се приема лишен 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 В. 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 регистрацията на марка с вх. № 159695, „В. Caffè“, комбинирана, е отказана.

Срещу решението от 12.01.2022г. на 11.03.2022г. е постъпила жалба с вх.№BG/N/2020/159695-/11/ от 11.03.2022г. от „ШУГЪР ИМПЕКС ТРЕЙДИНГ“ ЕООД (л.63 – л.73), в която се оспорват като неправилни констатациите на състава по опозиция.

В отговор на депозираната жалбата е подадено становище от „БИАНЧИ КАФЕ“ ЕООД (л.47 – л.52), 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 12.01.2022г. по опозиция с вх. № BG/N/2020/159695-[3]/14.01.2021г. да бъде потвърдено.

Жалбата на „ШУГЪР ИМПЕКС ТРЕЙДИНГ“ ЕООД е разгледана от състав на отдел „Спорове“, определен със заповед № 3-576(1)/15.08.2023 г. на председателя на ПВ (л.46).

Съставът на отдел „Спорове“ е изразил становище с предложение за

потвърждаване на решението от 12.01.2022г. на Опозиционния състав на ПВ, а подадената жалба да бъде оставена без уважение. (л.38 – л.45).

С решение № РС-136-[1]/13.09.2023г. (л.29 – л.37) е оставена без уважение жалбата на „ШУГЪР ИМПЕКС ТРЕЙДИНГ“ ЕООД и е потвърдено решението на опозиционния състав за отказ за регистрация на марка № 159695 „В. Caffè“, 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 В., а за другия словен елемент „Caffè“ се приема, че е лишен от отличителност поради малкия шрифт, с който е изписан 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 В. се определят като сходни поради наличието на четири еднакви букви, разположени в идентична последователност „BIAN“. При визуално сравнение между другата по-ранна марка с рег. № 60259 и атакуваната марка, също е налице сходство, което се обуславя от общите букви в състава на доминиращите елементи в двете противопоставени марки – „BIANC“. Те споделят общо 5 /пет/ идентични букви, като се различават в крайните използвани букви в състава на двата елемента – „О“ и „hi“. Разлики по отношение на противопоставените марки се откриват и по отношение на графичното им представяне. В противопоставената по-ранна марка разликата е в представянето на буквата „b“, която е стилизирана, представена във формата на кафено зърно. Посочените различия в двете марки не са достатъчни, за да неутрализират или да се намали в значителна степен сходството между тях, обусловено от съвпадащите им букви. 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, „В. Caffè“, комбинирана, е отказана.

Решението е съобщено на жалбоподателя на 26.09.2023г. видно от представеното по делото известие за доставяне на „Български пощи“ ЕАД.

Жалбата, по която е образувано съдебното производство е депозирана на 10.11.2023 г.

Съгласно заключението на вещото лице проф.М. М. по назначената по делото съдебно-маркова експертиза, анализът на процесната марка с №159695 В. Caffè, комбинирана, и марки с рег.№62725, BIANCA, словна, и марка с рег.№60259, комбинирана, води до извода за наличие на сходство „средна до ниска степен“. Сочи, че за средния европейски потребител-информиран, притежаващ средно ниво на познания, наблюдателност и внимание в избора си, семантиката на трите думи BIANCO/BIANCA/BIANKA е бяло, бяла и бяла. Само въз основа на смисълът на тези думи, респективно изписването им, потребителят не би направил окачествяване и връзка на знака с услугата „кафенета“, която е предмет на спора, за кафенета

като бели като цвят като интериор или екстериор или за напитката „кафе“ като цвят „бяло“, в смисъл на бяло кафе. Относно марка с рег.№60259, комбинирана, вещото лице сочи, че словният елемент BIANCHI е със семантика на бяло умалително-беличко. Марката притежава фигуративен елемент, „вграден“ в буквата В на първа позиция, който има визуално разграничителна функция. Процесната марка 159695 В. Caffè е с хармонична симетрична по вертикала композиция, в която като централен елемент, изписан с големи букви е „В.“, под него Caffè в наклонен шрифт с по-малки букви. Този елемент „В. Caffè“ има функцията на отличителен елемент, в който се разграничават бяло и дума със семантика на напитка и място за употребата ѝ; доминиращите елементи са В. и стилизирано изображение на кафеена чашка. Според вещото лице, описателността и указателността на словен елемент BIANCO/BIANCA/BIANKA влияе в посока на намаляване на разграничителната способност на знака.

При така установеното от фактическа страна, съдът 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. По съществото ѝ съдът взе предвид следното:

Решение № РС-136-[1] от 12.09.2023г. 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. Спазено е изискването и на чл. 146, т. 2 АПК за форма на административния акт, регламентирано в чл. 59, ал. 2 АПК.

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 услугата „кафенета“ от клас 43 е отказана. Срещу решението от 12.01.2022г. 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-136-[1] от 12.09.2023г. на председателя на ПВ, съответства на становището на състава по спорове. По тези съображения не са налице основанията за отмяна по чл. 168, ал. 1 във връзка с чл. 146, т. 3 от АПК.

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 отличава 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, С., § 28; Решение по дело № С-299/99, R., § 30; Решение по дело № С-120/04, Thomson L., § 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'О., 58-59; Решение по дело № С-236/08 – С-238/08, G.-L. 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 T-194/05, Teletech I., § 25-27).

В настоящия случай, опозицията срещу регистрацията на марка, вх. № 159695, „В. Caffè“, 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-ранните марки. 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 – 12.09.2023г.

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.

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. № 159695, „B. Caffè“ е заявена за услугите „кафенета“. Т.е. услугата „кафенета“ на опонираната марка е идентична на една от тези за които са регистрирани марките на заинтересованата страна. 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 такова 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, С-39/97, С., § 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 (С-251/95, Sabel, § 23; С-342/97, L. 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 услугите „кафенета“, за които сравняваните марки се ползват със закрила, релевантите потребители са масови потребители от всички възрастови групи – както крайни клиенти, посещаващи редовно или случайно такива заведения, при които степента на внимание може да варира от ниска към средна, така и бизнес клиенти, където степента на внимание ще бъде завишена. 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 създаването 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 взаимнообвързано във фонетично, семантично и визуално отношение, както е установил СЕС в Решение по дело C-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 „В.“ и „Caffe“, подредени вертикално един под друг в два различни характерни шрифта, като горе е думата В., изписано с главни латински букви в значително по-голям размер от другия елемент. Елементът „Caffe“ е изписан с латински букви, има описателен и неотличителен характер. Отличителният елемент в марката е „В.“. Доминиращи елементи в опонираната марка са елементът В., както и шрифтовете на двете думи „В.“ и „Caffe“.

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 два 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 два реда. Всеки от словните елементи е изписан на латиница, с различен специфичен шрифт и размер. Съпоставката на елементите „BIANKA“ и „B.“ във визуално отношение показва, че краищата на сравняваните слова „BIAN-KA“ и „BIAN-CO“ са много различни. Също така опонираната марка съдържа словния елемент „Caffe“^{““}, който е изписан в специфичен шрифт с малки ръкописни букви. На първия ред е разположено словото „B.“, 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. В случая, дължината на словосъчетанията (6 букви на по-ранната марка и 11 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 „B. Caffe“, 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 може да се приеме, че е описателно по отношение на услугите „кафенета“. Съпоставката с опонираната марка, обаче, води също до горния 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 „БИ-АН-КО КА-ФЕ“. Всяка от двете по-ранни марки се състои от три срички, а опонираната марка – от 5 срички. Съпадението 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 „Б.“, докато процесната марка ще се възприеме като кафене с наименование „Б.“. Макар близки имената Б. и Б. са различни, включително по род, като опонираната марка е допълнена и от другия елемент „кафе“/кафене/. 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, С.,

§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. 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 табели на заведение, 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 следва да се обобщи, че в случая не са изпълнени предпоставките на чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО.

В оспореното решение № РС-136-[1] от 12.09.2023г. 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 В./BIANCHI/BIANKA. По отношение на допълнителния елемент „Caffe“ административният орган е счел, че той е указателен и неотличителен по отношение на услугите от клас 43, както и че е с много малък размер. Съдът не споделя и аргумента на административния орган, за сходство на елементите В./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 № Т156/01 Laboratorios RTB SL v OHIM – G. Berely H. I., §73, 74).

В горния смисъл са и изводите в решение №3095/10.05.2024г. по оадм.д.№92490/2023г. по описа на АССГ, 22 състав, относно марка В. R.[жк].

Предвид гореизложеното, съдът намира, че жалбата е основателна, поради което оспореното решение, като незаконосъобразно, следва да бъде отменено, а преписката да се върне на административния орган за произнасяне по същество при спазване на горните указания по тълкуване и

прилагане на закона.

При този изход на спора и на основание чл.143, ал.1 АПК в полза на „ШУГЪР ИМПЕКС ТРЕЙДИНГ“ ЕООД ще следва да се присъдят направените от него по делото разноски за държавна такса-50лв., за съдебна експертиза-500лв. и за адвокатско възнаграждение - 2000лв., чийто размер съдът не намира за прекомерен с оглед фактическата и правна сложност на делото.

Така мотивиран и на основание чл. 172, ал. 2 във вр. чл. 173, ал. 2 АПК, Административен съд София-град, Второ отделение, 31 състав,

РЕШИ:

ОТМЕНЯ Решение № РС-136-[1] от 12.09.2023г. на председателя на Патентно ведомство на Република България.

ВРЪЩА преписката на Патентно ведомство за ново разглеждане и произнасяне, съгласно мотивите на настоящото решение.

ОСЪЖДА Патентно ведомство на Република България да заплати на „ШУГЪР ИМПЕКС ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, ЕИК[ЕИК], съдебни разноски в размер на 2550 /две хиляди петстотин и петдесет/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ: