

# РЕШЕНИЕ

№ 7629

гр. София, 12.12.2022 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, VI КАСАЦИОНЕН СЪСТАВ,**  
в публично заседание на 11.11.2022 г. в следния състав:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ: Евгения Иванова**

**ЧЛЕНОВЕ: Калинка Илиева**

**Пламен Панайотов**

при участието на секретаря Цонка Вретенарова и при участието на прокурора Цветослав Вергов, като разгледа дело номер **8803** по описа за **2022** година докладвано от съдия Калинка Илиева, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на председателя на Патентно ведомство на Република България срещу решение № 2885 от 28.07.2022г., постановено по НАХД № 9281/2021г. на СРС, НО, 22 състав, с което е отменено наказателно постановление (НП) № 43 от 26.05.2021г., издадено от председателя на Патентно ведомство на Република България, на „ХОРИЗОНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с управител П. Панагуляс, с което е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв., на основание чл.127, ал.1, вр. чл.4 и чл.127, ал.6 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/, за нарушение на чл.127, ал.1, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1, т.2 от ЗМГО.

В жалбата процесуалният представител на Патентно ведомство иска отмяна на решението. Счита, че в настоящия случай е налице сходство между знаците, изобразени на интернет сайта <https://barcode1.bg>, “BARCODE 1 В.”, и знаците на марка с рег. № 105697, BG BARCODE, комбинирана, притежание на сдружение „ДЖИЕС 1 БЪЛГАРИЯ“. Твърди, че това може да доведе до вероятност за объркване на потребителя. Причината за това е, че двата знака споделят общи елементи - думата „BARCODE“ присъства и при двата знака, като цифрата 1 не внася никакво различно значение. Излага още, че абревиатурата “BG” представлява съкращение на “В.”, т.е. от фонетична гледна точка е налице сходство във висока степен между знаците на двете

марки. Смесовото сходство е също във висока степен доколкото знакът, използван на интернет страницата на нарушителя, няма никакво различно значение от това на знака на регистрираната марка. Претендира юрисконсултско възнаграждение в полза на ПВ. Прави възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение на ответната страна.

Ответната страна в касационното производство – „ХОРИЗОНТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД в отговор на касационната жалба моли съда да потвърди решението на СРС. Твърди, че в производството пред първоинстанционния съд са били доказани и констатирани разликите между двете търговски марки – липсва визуална свързаност между двете марки, както и се различават фонетично една от друга и не е налице смисловна идентичност между тях.

Представителят на Софийска градска прокуратура изразява становище за основателност на касационната жалба.

Административен съд София - град, VI-ти касационен състав, като прецени събраните по делото доказателства и наведените касационни основания, прилагайки нормата на чл. 218 от АПК, приема за установено следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния срок по чл. 211, ал. 1 от АПК, вр. чл. 63в от ЗАНН, от надлежна страна по чл. 210, ал. 1 от АПК, срещу подлежащо на оспорване по чл. 208 от АПК съдебно решение, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Въззивният съд е приел от фактическа страна, че на 07.05.2021г. свидетелят Ф. Е. М. извършил проверка на интернет сайт <https://barcode1.bg>, стопанисван от дружеството „ХОРИЗОНТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК:[ЕИК], с управител П. Панагуляс. В резултат на проверката е съставен протокол за проверка на интернет сайт от 07.05.2021г., въз основа на който е съставен акт № 15 от 17.05.2021г., в присъствието на М. И. И., старши експерт в Патентно ведомство на Република България, за извършване на нарушение по смисъла на чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1, т.2 от ЗМГО, като предлага услуги, свързани с покупка на номера на баркодове, продажба на баркодове за продукти на дребно и услуги за регистрации на баркодове, в интернет сайт <https://barcode1.bg>, под знака сходен на регистрираната по национален ред марка с рег. № 105697, регистрирана за услуги от клас 35 и 38 от Международната класификация на стоките и услугите /МКСУ/, със срок на закрила до 07.12.2028г., без съгласието на притежателя на марката Сдружение „ДЖИЕС 1 БЪЛГАРИЯ". При проверката на интернет сайта <https://barcode1.bg> на 07.05.2021г. е установено, че в интернет страницата се предлагат услуги, свързани с покупка на номера на баркодове, продажба на баркодове за продукти на дребно и услуги за регистрации на баркодове под знака BARCODE 1 В. като същият е поставен в горния ляв ъгъл на страницата. Извършен е анализ, в резултат на който е направено заключение, че сравняваните знаци са фонетично, визуално и смислово сходни, като сходството между тях се дължи на словния елемент „BARCODE ", който присъства в състава и на двете марки, като същият ще създаде обща концептуална представа в съзнанието на потребителите. Констатирано е още, че словните елементи ВГ и В. са смислово идентични, тъй като при възприемането на знаците потребителите ще направят асоциация с държавата България, и въпреки допълнителната цифра „1", добавена след словния елемент „BARCODE", сходството между сравняваните знаци не може да бъде избегнато. Ето защо административнонаказващият орган е счел, че знакът, използван в интернет

сайта <https://barcode1.bg>, ще се определи като възпроизвеждащ посланието на регистрираната марка с рег. № 105697 или като неин вариант, а услугите, които се предоставят чрез интернет страницата, са сходни на услугите от клас 35, за които е регистрирана марката с рег. № 105697.

В тази връзка, с писмо изх. № ПВ-1643-[1] от 07.05.2021г. управителят на „ХОРИЗОНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД Панагуляс е поканен да присъства при съставянето на акта за установяване на административно нарушение. Акт № 15 от 17.05.2021 г. и протокол за проверка на интернет сайт от 07.05.2021 г. са връчени на същия. Срещу така съставения акт е постъпило възражение в законоустановения срок, в което се посочва, че в конкретния случай не е налице вероятност за объркване на потребителите, тъй като не е налице сходство между сравняваните знаци, както и между услугите, които се предлагат. Въз основа на съставения АУАН било издадено и обжалваното НП.

За да отмени оспореното пред него НП, районният съд е приел, че са констатирани разлики във визуално отношение, които се обуславят посредством съдебно-марковата експертиза за наличие на сходство в ниска до средна степен при разглеждане на марките в тяхната цялост. Изложил е още, че предоставянето на услуга за регистрация на баркодове е сходна на част от услугите от клас 35, но тези услуги могат да бъдат част от маркетинговите услуги по предоставяне на информация, рекламиране, включително и онлайн предлагане на стоки и услуги с цел повишаване на продажбите, но не се свързват конкретно със систематизирането на информацията в бази данни за целите на регистрацията или продажбата на баркодове, за каквито услуги е използван знакът „BARCODE 1 В. " от жалбоподателя, поради което се явяват различни на тях, относно услугите от клас 38.

Съдът е приел, че установява ниска до средна степен на сходство с регистрираната по национален ред марка с рег. № 105697 (комбинирана), регистрирана за услуги от клас 35 и 38 от Международната класификация на стоките и услугите, със срок на закрила до 07.12.2028г., притежавана от сдружение „ДЖИЕС 1 БЪЛГАРИЯ“, което да доведе до вероятност за объркване на потребителите, включваща възможност за свързването им.

Въззивният съд е събрал и обсъдил относимите за правилното решаване на спора доказателства, надлежно и аргументирано е обсъдил и анализирал всички факти от значение за спорното право и е извел правни изводи.

На първо място, както е посочил и районният съд, не се установяват процесуални нарушения при съставянето на АУАН и на НП.

По отношение спазването на материално-правните норми. Съгласно чл.13, ал.1, т.2 и ал. 2, т.2 от ЗМГО правото върху марка включва правото на притежателя ѝ да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност всеки знак за стоки и/или услуги, който е идентичен или сходен на марката и е използван за стоки или услуги, идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана, ако съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката. Използване в търговската дейност по смисъла на ал.1 е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, съхраняването или държането им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак.

Разпоредбата на чл.127, ал.1 от ЗМГО предвижда, че лице, което използва в търговската дейност по смисъла на чл. 13, ал. 1 и 2 стоки или услуги, означени със

знак, идентичен или сходен на регистрирана марка, без съгласието на нейния притежател, се наказва с глоба от 2000 до 10 000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкция в размер от 3000 до 20 000 лв.

Настоящият състав споделя изводите на СРС. В решението е обсъдено твърдяното в касационната жалба наличие на сходство в изписването на регистрираната търговска марка и използването от дружеството ответник по жалбата. Изложени са изводи, които са в съответствие със събраните доказателства, че това сходство е в ниска до средна степен.

По отношение на сходството. За разлика от идентичността (еднакъв, тъждествен), сходството (близък, без да е еднакъв, подобие, непълно съответствие) се характеризира с известни отлики между регистрираната търговска марка и използвания от нарушителя знак, като тези отлики обичайно са явно незначителни и незабележими за неспециалист в тази област. Отликата или изменението може да засегне образния или словесен елемент на търговската марка и е толкова незначително, че може да заблуди потребителя и точно затова води до нарушаване правата на притежателя на защитеното право.

Анализът за сходство на използвания елемент „BARCODE“ в интернет сайта <https://barcode1.bg>, с регистрираната марка с рег. № 105697, включва преценка за визуално, фонетично и смислово различие или сходство. Оценката на степента на сходство на марката и знака не следва да се базира на отделни техни елементи, а да се основава на тяхната цялост, вземайки предвид „отличителните“ и „доминиращи“ елементи в състава им. Под „отличителен“ елемент се разбира този елемент в състава на марката, който в най-голяма степен служи за осъществяване на основната функция на марката - да отличава стоките и / или услугите на едно лице от тези на други лица. „Доминиращ“ елемент е този, който благодарение на графичното си представяне обуславя общото впечатление, което марката оставя у потребителите. В случая, регистрираната по национален ред марка с рег. № 105697 е словна, поради което не се определя доминиращ елемент.

Знакът, използван на сайта, посочен по-горе, е комбиниран и се състои от словните елементи „BARCODE1 В.“, изписани с удебелен шрифт. Регистрираната марка се състои от словния елемент и изписани букви „BG BARCODE“ с обикновен шрифт без особености. Констатирано е наличие на ниска степен на визуално сходство между знака и регистрираната по национален ред марка.

При оценката за фонетично различие или сходство. Регистрираната марка „BG BARCODE“ представлява комбинация от словни и фигуративни елементи като словният елемент „BG“ е изписан с по големи букви в бял цвят и са вписани в зелена окръжност, словният елемент „BARCODE“ е изписан на един и същ ред с елемента „BG“, но с по малки букви и в комбинация от цветове: бял за буквите „В.“, зелен за буквите „СО“ и червен за буквите „DE“, като над словния елемент „BARCODE“ е разположен фигуративен елемент във формата на комбинация от вертикални успоредни линии с различна дебелина, които наподобяват визуално познатите баркодове върху етикетите на продукти. Всички фигуративни и словни елементи на регистрираната марка са разположени на фона на черен правоъгълник. При тази регистрирана марка като доминиращ елемент се откроява зелената окръжност с вписаните букви „BG“.

С използвания знак „BARCODE1 В.“ словните елементи за изписани в стандартен шрифт с червен цвят, като елементът „BARCODE1“ е изписан с по-удебелен шрифт,

което го прави по-лесен за визуално възприемане от потребителите и може да се възприеме като такъв с доминиращо значение спрямо елементът „В.“ под него.

Оценката за смислово различие или сходство се основава на значението на думите, включително и в превод. Марката и знакът са смислово идентични или сходни когато имат еднакво или подобно семантично съдържание. Смесовото сходство се дължи на съвпадението на отличителния елемент BARCODE и на съвпадение на съкращението BG, което и в двата случая насочва потребителите за това, че стоките или услугите са с произход от България.

Същевременно обаче, по отношение на този признак следва да се отбележи, че не е налице изискването за отличителност. В този смисъл заключението по съдебната експертиза /стр.8/. В Общо събрание относно общата практика във връзка с относителните основания за отказ от 2.10.2014 г. на ведомства по индустриална собственост в страни от Европа, вкл. България е възприето становището, че при наличие на „елемент без отличителен характер, оценяването на вероятността от объркване ще бъде насочено към влиянието на несъвпадащите елементи върху цялостното впечатление от марките“. „Съвпадението само на неотличителни елементи не води до объркване“. Именно поради което в случая анализът, с оглед вероятността от объркване, е насочен към останалите елементи.

С оглед на събраните доказателства и в частност – заключението по съдебната експертиза, следва да се направи извод, че знакът и регистрираната марка имат сходство по отношение на визуално въздействие в изключително ниска степен, фонетично сходство в ниска степен и сходство в концептуален смисъл. Това води до различното цялостно впечатление, което създават у потребителите. Знакът и марката са различно стилизирани, както се посочи по-горе, от което следва и различен визуален ефект. Базирайки се на направените изводи относно ниската степен на визуално сходство, тоест различно визуално въздействие, фонетично сходство в ниска степен и известно сходство в концептуален смисъл който е вложен в тях, съдът приема, че регистрираната марка и знакът на сайта, разгледани в тяхната цялост, не са от такъв характер, че да се стигне до вероятност от объркване и свързването им.

Като е достигнал до този правен извод и е отменил НП, въззивният съд е постановил правилен и законосъобразен акт, който следва да бъде оставен в сила.

По изложените по-горе съображения и на основание чл. 221, ал. 2, пр. 1 АПК, във връзка с чл. 63в от ЗАНН, Административен съд София – град, VI-ти касационен състав

#### РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2885 от 28.07.2022г., постановено по по НАХД № 9281/2021г. на СРС, НО, 22 състав.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

#### ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

