

РЕШЕНИЕ

№ 13805

гр. София, 03.08.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 25 състав,
в публично заседание на 11.03.2024 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Боряна Петкова

при участието на секретаря Мая Миланова, като разгледа дело номер **596** по описа за **2023** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

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

Образувано е по жалба на адв. В. Д., като пълномощник на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК[ЕИК], срещу РЕШЕНИЕ №РС-140-(1)/31.10.2022г. на председателя на Патентното ведомство (ПВ). С оспорвания административен акт, на основание чл.75, ал.10, т.5 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО) е оставена без уважение жалба с вх. №BG/N/2019/156619-(14)/12.08.2021г. срещу Решение от 14.06.2021г., с което по опозиция с вх. №70141793/30.03.2020г., е постановен пълен отказ за регистрация на марка с вх. №156619 „Xplore TV GO“, словна.

В жалбата са изложени доводи за недействителност на процесното Решение от които може да се направи извод, че се претендира несъответствие на административния акт с материалноправните норми и с целта на закона. По същество жалбоподателят оспорва изводите на административния орган относно степента на сходство между процесната словна марка Xplore TV GO и по-ранният комбиниран знак на опонента с рег. №94685 TV GO, както и тези свързани с общата преценка за вероятността за объркване на потребителите. Твърди, че липсата или респективно много ниската степен на отличителност на елементите на по-ранната марка изключва възможността потребителите да възприемат процесната заявена марка като продължение на регистрирания знак. Поддържа, че разликите в сравняваните марки не предполага възможност за объркване на потребителите, включваща възможност за

свързване с по-ранната марка. Моли съда да отмени Решение №РС-140-(1)/31.10.2022г. и да върне преписката на председателя на ПВ с указания по тълкуването и прилагането на закона за постановяване на ново Решение с което да бъде отхвърлена изцяло подадената опозиция. Не претендира за разноски.

Ответникът – ПРЕДСЕДАТЕЛ на Патентното ведомство на РБългария, оспорва жалбата и моли съда да я остави без уважение. Чрез процесуалния си представител юрк. Х. Б. поддържа, че Решение №РС-140-(1)/31.10.2022г. е законосъобразен административен акт и не са налице сочените основания за отмяна. Претендира да му бъдат присъдени разноски за юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованата страна „ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК[ЕИК], оспорва жалбата. В писмен Отговор от 11.12.2023г. и чрез процесуалния си представител адв. Б. М. поддържа, че оспорваното Решение на председателя на ПВ е законосъобразно и моли съда да отхвърли жалбата срещу него. Не претендира за разноски.

СЪДЪТ, след като обсъди доводите на страните и доказателствата събрани по делото, приема за установено от фактическа страна следното:

Заинтересованата страна „Виваком България“ ЕАД (Виваком ЕАД) е



притежател на комбинирана марка

с рег. №94685, заявена на 18.06.2015г., регистрирана на 23.08.2016г., със срок на закрилата до 18.06.2025г. за стоки от клас 9 на Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ) и услуги от класове 35, 38 и 42 МКСУ, защитени цветове бял и оранжев. Визуално знакът изобразява словните елементи TV и GO, първият изписан с главни латински букви със стилизиран плътен бял шрифт, вписан в оранжев правоъгълник, който се асоциира с монитор на телевизор, а вторият изписан на бял фон с главни латински букви със стилизиран плътен оранжев шрифт и вписан в центъра на буквата „О“ плътен оранжев триъгълник (стрелка) сочещ надясно, който се асоциира със знак в дистанционните устройства поставям на „пауза“, „превъртам“.

На 11.10.2019г. жалбоподателят „А1 България“ ЕАД е подал пред ПВ Заявка с вх. №156619 за регистрация на словна марка „Xplore TV GO“ за стоки от класове 9 и 16 и услуги от класове 35, 38, 41 и 42 МКСУ:

клас 9 „научни, изследователски, навигационни, геодезични, фотографски, кинематографични, аудиовизуални, оптични, теглилни, измервателни, откриващи, тестващи, проверяващи, животоспасяващи и учебни апарати и уреди; апарати и уреди за провеждане, комутиране, трансформиране, акумулиране, регулиране и управление на разпространението и управлението на електричество; апарати и уреди за записване, предаване, възпроизвеждане или преработване на звук, образ или данни; записана и с възможност за сваляне информация, компютърен софтуер, празни цифрови или дигитални носители за запис и съхранение; механизми за монетни апарати; касови апарати, изчислителни устройства; компютри и периферни компютърни устройства; костюми за гмуркане, водолазни маски, тапи за уши за водолази, щипки за нос за водолази и плувци, ръкавици за водолази, апарати за дишане

при подводно плуване; пожарогасители“;
клас 16 „хартия и картон; печатни произведения; материали за подвързване на книги; фотографии; канцеларски принадлежности и канцеларско оборудване, с изключение на мебели; канцеларски лепила и лепила за домакински цели; материали за рисуване и чертане; четки за рисуване; учебни материали; пластмасови листа, фолио и торби за опаковане и пакетиране; печатарски букви, клишета“;
клас 35 „реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност“;
клас 38 „телекомуникации“;
клас 41 „образование; обучение; развлечение; спортна и културна дейност“ и
клас 42 „научни и технологически услуги и свързани с тях изследователски и проектантски услуги; промишлени анализи и проучвания; проектиране и разработване на компютърен софтуер и хардуер“. Заявката е била публикувана в Официалния бюлетин на ПВ брой 12.2/31.12.2019г. (стр. 5928, 5929).

Срещу процесната национална марка „Xplore TV GO“ е била подадена опозиция с вх. №70141793/30.03.2020г. от „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД (наименованието променено на 05.10.2022г.), на основание чл.52, ал.1 във вр. с чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО, по отношение на всички стоки и услуги от класове 9, 35, 38 и 42 МКСУ, за които марката е заявена за регистрация. В опозицията се поддържа, че между заявената марка „Xplore TV GO“ и по-ранният комбиниран знак на опонента с рег. №94685 TV GO, е налице от средна до висока степен на визуално, фонетично и смислово сходство и поради идентичността на заявените стоки и услуги от класове 9, 35, 38 и 42 МКСУ с тези за които е регистриран по-ранният знак, се създава вероятност за объркване на потребителите по отношение произхода на марките.

Не е спорно между страните, че в предоставения му двумесечен срок заявителят „А1 България“ ЕАД е изразил становище и е оспорил подадената опозиция, но отговорът не е представен от ответника по делото като част от административната преписка. Не е представено и становището на опонента с което са оспорени възраженията на заявителя, но няма спор, че такова е било представено в срок.

На 14.06.2021г. състав на Отдела по опозиция, на основание чл.57, ал.9, т.2 ЗМГО във вр. с §5, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) е приел Решение с което: 1) ОТКАЗВА регистрацията на марка „Xplore TV GO“, словна, вх. №156619/11.10.2019г. за всички стоки и услуги от класове 9, 35, 38 и 42 МКСУ, за които е заявена.

Това решение е било оспорено от заявителя „А1 България“ ЕАД с жалба от 12.08.2021г. с вх. №BG/N/2019/156619-[14]) във връзка с което е образувано производство по Глава втора, Раздел VIII ЗМГО (чл.69 и сл.). Със Заповед №3-837-[1]/13.08.2021г. на председателя на ПВ е определен състав от Отдела по спорове, който да разгледа и се произнесе по жалбата. На основание чл.69, ал.3 ЗМГО съставът изразява Становище за потвърждаване на Решението от 14.06.2021г. по опозиция с вх. №70141793/30.03.2020г.

Производството пред ПВ е приключило с издаване на оспореното

Решение №РС-140-(1)/31.10.2022г.

За изясняване на делото от фактическа страна е приета съдебно – маркова експертиза (СМЕ). Заключениеето на вещото лице доц. д-р Р. Б. не е оспорено от страните и съдът го кредитира като обективно и компетентно дадено. Въз основа на извършения анализ и сравнение между заявената марка и по-ранния знак и между стоките и услугите за които последните се отнасят, д-р Б. е обосновала следните заключения: 1) Визуалното сходство между сравняваните знаци е в средна степен поради наличие на 4 идентични главни печатни латински букви, разположени в същата последователност.; 2) Фонетичното сходство между противопоставените марки е от средна степен. Фонетично по-ранната марка се съдържа изцяло в процесната. Двете марки имат общи словни елементи „tv“ „go“ с общи седем звука и четири срички.; 3) Смесовото сходство между сравняваните знаци е от висока степен, тъй като макар изразът „tv go“ да няма буквален превод, потребителите на информационни и комуникационни услуги ще го разпознаят като: „ползвай достъп до (телевизионни канали)“, „влез в“. Думата „Xplore“ в състава на процесната марка представлява често срещано неправилно изписване на глагола „explore“ – изследвай, изучавай, търси, и концептуално не променя смисъла на словосъчетанието „TV GO“, а го допълва подтиквайки потребителите да търсят/ползват достъп до телевизионни канали и предавания.; 4) Изразът „TV GO“ има известна смислова връзка с услугите в клас 38 „телекомуникации“ и клас 42 на сравняваните марки, която обаче е достатъчно творческа и добре замислена, така, щото да не оказва влияние върху нормалната отличителност на съвпадащия елемент на двата знака.; 5) Думата „xplore“ в състава на процесната марка има известна смислова връзка с услугите от класове 38 и 42 МКСУ, но също не оказва влияние върху нормалната отличителност на различаващия се елемент на двете марки.

При така установените факти, съдът приема от правна страна следното:
Жалбата е ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА.

Насочена е срещу индивидуален административен акт, който подлежи на съдебен контрол за законосъобразност, съгласно изричната разпоредба на чл.84, ал.1 ЗМГО. Подадена е в преклузивния срок за оспорване от лице с правен интерес.

Разгледана по същество, жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

Като взе предвид изложените от жалбоподателя оплаквания и извърши проверка на оспорения административен акт, на всички основания за законосъобразност, съдът достигна до следните изводи:

Решение №РС-140-(1)/31.10.2022г. е постановено от компетентен орган, в кръга на правомощията му, съгласно чл.75, ал.12 ЗМГО.

Актът е в предписаната от закона форма и при издаването му не са допуснати нарушения на административнопроцесуалните правила, установени в чл.75, ал.1 – ал.10 ЗМГО, които бъдат определени като съществени и да мотивират неговата отмяна. Съдът споделя разбирането, че нарушението на административно-производствените правила е съществено само тогава, когато е повлияло или е могло да повлияе върху крайното решение по същество на административния орган.

Процесното Решение е в съответствие с материалноправните норми и с целта на закона.

Съгласно легалното определение, дадено в чл. 9, ал. 1 ЗМГО, марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с регистрацията. Такива знаци могат да бъдат например: думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, цветовете, звуци или всякакви комбинации от такива знаци.

С нормата на чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО е въведена относителна забрана за регистрация на марка, при подадена опозиция по чл.52, когато поради нейната идентичност или сходство с по-ранна марка *и* идентичността *и/или* сходството на стоките или услугите на двете марки съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка. Според определението на чл.12, ал.2, т.1 ЗМГО по-ранна е марката с по-ранна дата на подаване на заявката или с по-ранен приоритет, регистрирана по реда на този закон.

От анализа на цитираните норми следва извод, че в производството по опозиция е необходимо да бъде установено кумулативно наличие на следните предпоставки: а) по-ранно право върху марка по смисъла на чл.12, ал.2 ЗМГО; б) идентичност или сходство на сравняваните знаци; в) идентичност *и/или* сходство на стоките *и/или* услугите на заявената и на по-ранната марка; г) идентичността или сходството на марките и съответно на стоките *и/или* услугите да създава вероятност за объркване на потребителите, включително за свързване с по-ранната марка.

В случая няма спор между страните и правилно е установено в производството пред ПВ, че регистрираната комбинирана марка „TV GO“ с рег. №94685 е по-ранна от процесната „Xplore TV GO“ с вх. №156619/11.10.2019г., по смисъла на чл.12, ал.2, т.1 ЗМГО.

Не е спорен и въпросът относно идентичността на стоките и услугите от класове 9, 35, 38 и 42 МКСУ за които е регистриран по-ранният знак с тези за които е заявена процесната марка. Релевантни фактори при сравняване на стоките *и/или* услугите са тяхното естество, предназначение, фактът дали са допълващи се, или взаимозаменяеми. При това идентични са стоките *и/или* услугите които са описани с еднакви термини или със синоними. Идентичност е налице и когато стоките/услугите на по-ранната марка са посочени чрез заглавието (хединга) на класа от Международната класификация или обобщена категория стоки/услуги, включваща конкретно посочени стоки/услуги на заявената марка от същия клас.

В случая списъкът със стоки за които е регистрирана по-ранната марка на опонента включва пълния списък от стоки от клас 9 и услуги от класове 35, 38 и 42 МКСУ и съответно е налице идентичност с тези за които е заявена процесната марка чрез посочване на общите категории от заглавието на класовете 9, 35, 38 и 42 МКСУ.

Спорен по делото е въпросът дали степента на сходство на сравняваните знаци и идентичността на стоките и услугите, създава

вероятност за объркване на потребителите, което включва възможност за свързване с по-ранната марка.

Отговорът на този въпрос е положителен.

Преценката за наличие или липса на сходство на сравняваните знаци следва да се извърши след съпоставка на тяхната визуална, фонетична и/или смислова близост и като се отчита въздействието на съществените елементи които придават отличителния характер на марките. В комбинираните марки словният елемент е съществен, тъй като той се възприема и запомня най-лесно и влияе в най-голяма степен върху съзнанието на потребителите. Фигуративните елементи и защитените цветове подсилват отличителния характер на марката, като създават у потребителя траен образ, който те свързват с определена стока или услуга. При сравняването на словна и комбинирана марка основният акцент се поставя върху словните елементи в комбинираната марка, които придават отличителност на марката – именно те следва да бъдат сравнени със словната марка. Това следва от разширената защита на словните марки, които се смятат защитени във всички цветове и във всички шрифтове и други начини на изписване, както и от обстоятелството, че вариативното използване на комбинираната марка допуска използване само на отличителните елементи – аргумент от чл.21, ал.3, т.1 ЗМГО. В този смисъл е и разпоредбата на чл.18 от Регламент (ЕС) 2017/1001, който приема за използване на марката и използването ѝ под форма, различаваща се от формата, под която тя е регистрирана, по елементи, които не променят отличителния характер на марката. Ето защо преценката за сходство на марките предполага да се извърши анализ на смисловата, фонетичната и визуалната близост на доминиращите словни елементи от по-ранната марка и заявената по-късно словна марка.

В настоящия случай съдът приема, че е налице средна степен на визуално сходство между сравняваните знаци, дължащо се на това, че словните елементи на по-ранната марка „TV“ и „GO“ изцяло се съдържат в процесната, съвпадащите букви са на идентични позиции и са изписани по еднакъв начин – с главни печатни латински букви. Противно на изложените от жалбоподателя възражения, наличието на словния елемент „Xplore“ в процесната марка не е в състояние да преодолее визуалното сходство на знаците. Действително именно той прави разликата в марките, но в противен случай бихме обсъждали тяхната идентичност, а не сходство.

Между сравняваните марки съществува и фонетично сходство в средна степен. Според т.2.2.1.1. от Методическите указания на ПВ за прилагане на чл.11 и чл.12 от ЗМГО (Методическите указания) оценката на фонетичното сходство се основава на звученето на марките, определено от дължината на думата, броя на сричките, броя на съвпадащите звуци, взаимното разположение на еднакви или близки звуци или звукосъчетания, характерни особености на еднакви части на думата, като се отчита началото на думата, типични окончания и типични звукосъчетания в средата на думата. В случая по-ранният знак съдържа три срички и седем звука, а процесната марка пет срички и четиринадесет звука. Независимо от тези значителни разлики, съдът възприема заключението на вещото лице, че фонетично по-ранната марка се съдържа изцяло в процесната, като е налице идентична позиция на общите

звуци и срички, което обуславя сходството.

Обоснован и правилен е изводът в оспорвания акт и относно наличието във висока степен на семантично сходство между процесната и по-ранната марка на заинтересованата страна. Всеки от общите словни елементи в сравняваните знаци има самостоятелно смислово значение: „tv“ – като абривиатура на думата television (телевизия) и английският глагол „go“ който в превод има множество значения като: отивам, тръгвам, заминавам и др. Съдът споделя заключението на вещото лице, че макар да е невъзможен буквален превод на словосъчетанието „TV GO“ потребителите ще го разпознаят като израз със смисъл на: „ползвай достъп до... (телевизионни канали)“, „влез в...“. От друга страна в състава на процесната марка словният елемент „Xplore“ ще се възприеме като често срещано, неправилно изписване на глагола „explore“ – изследвай, изучавай, търси и наличието му концептуално не променя смисъла на словосъчетанието „TV GO“, а го допълва.

При това съдът приема, че марките, сравнявани в цялост са сходни в средна към висока степен.

За преценка на вероятността от объркване трябва да се прецени въздействието на сходството на марките върху потребителите.

На първо място следва да се отчита взаимовръзката между сходството на знаците и сходството на стоките и услугите. Когато стоките и/или услугите са идентични в по-голямата си част, както е в процесния случай, това компенсира несъществените различия на знаците.

На следващо място, преценката се прави от гледна точка на релевантния кръг потребители - гражданите, за които като крайни клиенти са предназначени продуктите и услугите, за които е регистрирана по-ранната марка и е заявена по-късната, както и професионалните кръгове. По отношение на професионалния кръг потребители, които следят и познават пазара в рамките на професионалната си дейност, трудно може да възникне вероятност от объркване. По отношение на средните потребители извън деловия кръг, обаче, вероятността от объркване е налице. При използването медийни услуги средният потребител подхожда с нормално внимание. Поради идентичността на стоките и услугите и високата степен на концептуално сходство в съзнанието на потребителите е възможно да протече процес на свързване на двете конкуриращи се марки и потребителите погрешно да възприемат, че стоките и услугите се предлагат от едно и също лице или от икономически свързани лица. Възможно е също да протече процес на директно объркване на двете марки, като по-късно заявената марка се възприеме за вариант на по-ранната марка. Законодателят дава защита на по-ранната марка само при съществуването на вероятност от объркване, без да поставя изискване за реализирането на тази вероятност. Следователно, като се отчете идентичността на стоките и услугите и степента на сходство на знаците, дължащо се на това, че по-ранният знак изцяло се съдържа в процесния, възможността за объркване на потребителите е много вероятна.

Изложеното до тук обосновава извод, че с регистрацията на заявената марка ще се създаде вероятност от объркване на потребителите, включително чрез свързване с по-ранната марка. Налице са

предпоставките на чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО, поради което и изводите на административния орган трябва да бъдат подкрепени.

При този изход на спора и на основание чл.143, ал.3 АПК на ответника се дължат разноски. Съгласно приложимата норма на чл.78, ал.8 от Гражданския процесуален кодекс в полза на юридически лица или еднолични търговци се присъжда и възнаграждение в размер, определен от съда, ако те са били защитавани от юрисконсулт. В настоящия случай ответникът е бил представляван от юрисконсулт, като съдът в съответствие с фактическата и правна сложност на делото и на основание чл.37, ал.1 от Закона за правната помощ във вр. с чл.24 от Наредбата за заплащането на правната помощ, определя размер на възнаграждението – 200 (двеста) лева.

Така мотивиран и на основание чл.172, ал.2 АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД С. - град, Второ отделение, 25^{-ТИ} състав,

РЕШИ

ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК[ЕИК], *срещу* РЕШЕНИЕ №РС-140-(1)/31.10.2022г. на председателя на Патентното ведомство.

ОСЪЖДА „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК[ЕИК] да заплати на ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО, представлявано от председателя, с адрес – 1040 С., [улица], сумата 200 (двеста) лева – разноски по адм. дело №596/2023г.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБългария, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ

Боряна Петкова