

РЕШЕНИЕ

№ 1332

гр. София, 04.03.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 28 състав,
в публично заседание на 10.02.2021 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Антони Йорданов

при участието на секретаря Наталия Дринова, като разгледа дело номер **5325** по описа за **2020** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145-178 АПК.

Образувано е по жалба на Сдружение „Българска търговско-промишлена палата“ /БТПП/, срещу Решение № 104/27.03.2020г. на председателя на Патентно ведомство, с което е оставена без уважение жалбата срещу решение от 28.09.2018г. на състава по опозиция за отхвърляне на опозицията, срещу регистрация на марка с вх.№ 141635 А Арбитражен съд Българска камара за арбитраж и медиация.

В жалбата се твърди, че решението не е незаконосъобразно, поради противоречия с материалноправните разпоредби и се иска неговата отмяна. Претендират се разноски Ответникът – Председателят на Патентно ведомство, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата и моли съда да се произнесе с решение, с което да я отхвърли. Претендира разноски.

Заинтересованата страна – Сдружение „Българска камара за арбитраж и медиация“ /БКАМ/, редовно призована не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.

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

Съдът, след като се запозна с доводите и възраженията на страните и представените доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:

Производството пред административния орган е образувано по заявка за регистрация на марка „А АРБИТРАЖЕН СЪД БЪЛГАРСКА КАМАРА ЗА АРБИТРАЖ И МЕДИАЦИЯ“. С вх.№ 141635/25.05.2016г. На основание 37б. от Закона за марките и

географските означения /ЗМГО/ заявката е публикувана в Официален бюлетин бр. 11/3.11.2016г. на Патентно ведомство, което е видно от приложеното Уведомление № 141635/18.10.2016г.

Срещу регистрацията е подадена опозиция от БТПП с вх.№ 1339689 от 16.01.2017г. като притежател на по-ранна марка, а именно АРБИТРАЖЕН СЪД комбинирана, в която се твърди, че между заявената и по-рано регистрираната марка е налице визуално, фонетично и смислово сходство, както и идентичност между услугите, за които заявява марката. При разглеждане на опозицията е констатиран недостатък като с Уведомление по чл.38б., ал.3 от ЗМГО /отм./ на опонента е дадена възможност да го отстрани. В дадения срок е постъпило писмо с № 1343915/28.08.2017г., с което е конкретизирано, че подадената опозиция е насочена към всички услуги от клас 45 на заявената марка. Препис от опозицията и приложените писмени доказателства е изпратен на заявителя с уведомление по чл.11, ал.1 от Наредбата за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по ЗМГО като е даден три месечен срок за постигане на споразумение. След изтичане на срока и поради непостигане на споразумение, с уведомление по чл.13, ал.1 от Наредбата на заявителя е дадена възможност в двумесечен срок от съобщението да представи отговор по опозицията. Съобщението е върнато като непотърсено от заявителя, поради което неговото съдържание е публикувано на интернет страницата на Патентно ведомство с протокол № 98/01.09.2017г. Съобщението е свалено от сайта на 02.10.2017г., от който момент е започнал да тече дадения двумесечен срок. След изтичането на срока опозицията е разгледана от състав на отдела по опозиция съобразно чл. 38г, ал. 1 от ЗМГО /отм/, при спазване на процедурата разписана в цитираната разпоредба и е взето решение от 28.09.2018г. за отхвърляне на опозицията като неоснователна за всички услуги от клас 45. С жалба вх.№ 70108611/14.12.2018г. решението на състава по опозиция е оспорено пред председателя на ПВ. Със Заповед № 261/10.03.2020г. е определен състав по спорове, който да разгледа жалбата. С писмо от 04.01.2019г. заявителят е уведомен, че срещу решението на състава по опозиция е постъпила жалба на основание чл.42, ал.1, т.3 от ЗМГО /отм/ като със същото уведомление е даден едномесечен срок за становище. След изтичане на срока е изготвено становище на състава по споров и е издадено оспорваното в настоящето производство решение на председателя на ПВ, с което е отхвърлена жалбата. В мотивите си административният орган е достигнал до извода, че между заявената и по-ранната марки е налице идентичност на услугите от клас 45, както и че е налице визуално, фонетично и семантично сходство в известна степен. Също така обаче е приел, че последното не е до такава степен, която да предизвика объркване, поради описателния характер на общия елемент.

За изясняване на спорните факти е назначена съдебно-маркова експертиза, от заключението на която съдът установява сходство между по-ранната марка и по-късно заявения за регистрация знак. За да достигне до този извод експертът е анализирал марките във визуално и смислово отношение като е приел следното :

Във визуално отношение е налице сходно цялостно стилизиране и структура; ясно видими и различни букви на кирилица „АРБИТРАЖЕН СЪД“, разположени в идентична последователност с по-едър шрифт в сравнение с другите текстове, които са изписани под „АРБИТРАЖЕН СЪД“ с няколко пъти по-малки букви; сходно изписване на словния елемент „АРБИТРАЖЕН СЪД“ в стандартен шрифт и главни букви в синьо-сивкав цвят. Според експерта визуалното сходство е налице, въпреки че вторият словен елемент на знаците е различен като е приел, че това само по себе си не

е достатъчно за изключване на визуалното сходство, при наличието на допълнителни фактори, които са от съществено значение в преценката. В настоящия случай те са със изключително сходна фигуративна концепция. Визуалното сходство се установява, когато цялостното стилизиране, структура и цветова комбинация правят знаците визуално сходни като цяло. Отчетени са и разликите - при фигуративното изписване на буквите „А" и „Б", които сами по себе си представляват монограм и при втория словен елемент на марките „ПРИ БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА" и „БЪЛГАРСКА КАМАРА ЗА АРБИТРАЖ И МЕДИАЦИЯ". Въпреки това е прието, че приликите в графичното представяне на сравняваните марки са значително повече, отколкото разликите помежду им. Това са идентичен шрифт на изписване на елемента „АРБИТРАЖЕН СЪД" в двете марки, сходни цветове за едни и същи или сходни части от двата знака-словният елемент, изписан в синьо-сивкав цвят, сходна цялостна идея за графично представяне, изразяваща се в две словни комбинации от думи, разположени един върху друг, изписани с печатен шрифт и фигуративен елемент, разположен отляво. Всички тези фактори определят наличие на средна степен на визуално сходство между сравняваните марки. Съвкупността от общи за двете марки елементи създава сходно цялостно визуално впечатление.

По отношение на смисловото сходство вещото лице е приело двете изследвани марки по отношение на словната част за смислово сходни от средна степен, защото между сравняваните знаци има концептуално сходство, доколкото и в двата случая става въпрос за АРБИТРАЖЕН СЪД. Арбитражният съд предоставя услуги за алтернативно разрешаване на спор - алтернатива на съдопроизводството, което разрешаване се осъществява от трето лице (арбитър), овластено от страните по спора с това право. Арбитражът е договорна алтернатива на страните в случаите, когато спорът не се отнася задължително до държавната юрисдикция. Арбитражната институция (съд) се учредява с оглед разрешаването на неограничен брой спорове, които могат да й бъдат възложени в бъдеще. Тя е недържавно (обществено) арбитражно учреждение, което администрира осъществяването на арбитража по делата, възложени на институцията. Това е мотивирало експерта да приеме, че марките могат да бъдат възприети, като имащи сходно семантично съдържание.

По втория въпрос - известността и повишената отличителност и вероятност от объркване, вещото лице е приело, че известността и повишената отличителност на по-ранните марки увеличава вероятността за объркване. При идентични услуги, сходство между марките и известност/повишена отличителност на по-ранните марки е налице вероятност за объркване. Придобиване на отличителен характер може да се дължи както на използването на част от регистрирана търговска марка (респ. - на компонент от нея), така и на използването на друга марка/и във връзка с регистрирана марка. И в двата случая е достатъчно да е налице резултатът, че при подобна употреба съответният кръг лица действително възприемат обозначения с марката продукт/услуга като такъв, произхождащи от дадено предприятие. Фактите, които могат да докажат, че марката идентифицира разглеждания продукт или услуга, трябва да бъдат оценени в широк (световен) мащаб като при тази оценка могат да бъдат взети предвид следните елементи: пазарният дял, държан от марката; колко интензивна, географски широко разпространена и дългогодишна е била употребата на марката; сумата, инвестирана от предприятието за популяризиране на марката; пропорцията на съответния клас лица, които вследствие на марката определят стоките като

произхождащи от определено предприятие; изявления на търговски и промишлени палати или други търговски и професионални асоциации. в обстоятелствената част на заключението са изследвани услугите, за които се отнасят марките, степента на отличителност на по-ранната марка, релевантен кръг потребители, Степен на познатост (разпознаваемост) на по-ранната марка на пазара и връзката, която релевантният кръг потребители може да направи между процесната и по-ранната марка като е стигнато до извода, че известността и повишената отличителност на по-ранната марка увеличава вероятността за объркване. При установените идентични и сходни услуги, при установеното сходство между марките и установената известност/повишена отличителност на по-ранната марка е налице вероятност за объркване. По третия въпрос е прието, че международната известност на една марка е част от факторите, които влияят при преценката на известността на по-ранната марка в България, което експертът е мотивирал на базата на представените доказателства - „Арбитражният съд при БТПТ има сключени 21 на брой международни споразумения в областта на арбитража и арбитражните дела с най-големите арбитражни институции и е член на Европейската група за арбитраж към Международната търговска камара. При така установената фактическа обстановка, съдът прави своите правни изводи: Жалбата за ДОПУСТИМА като подадена от надлежна страна-адресат на административния акт, в рамките на преклузивния срок, насочена срещу акт подлежащ на съдебен контрол.

Разгледана по същество е ОСНОВАТЕЛНА.

Обжалваното решение е издадено от компетентен орган, в предвидената от закона форма като около тези обстоятелства не се спори между страните.

В хода на административното производство не са допуснати нарушения на административнопроизводствените правила от категорията на съществените, които да са ограничили правото на защита на оспорващите и да са препятствали правото им адекватно да я организират. Съгласно трайно установената практика на Върховен административен съд, съществено е това нарушението, наличието на което да повлияе върху съдържанието на акта, т.е. ако това нарушение не е допуснато, би се стигнало до постановяване на акт с различно съдържание.

Съдът обаче приема, че процесното решение е издадено в противоречие с материалноправните норми на ЗМГО, а оттам и с целта на закона, които са основания за отмяната му на основание чл.146, т.4 и т.5 от АПК.

Съгласно разпоредбата на чл.9 от 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, цветове, звуци или всякакви комбинации от такива знаци. Тя бива търговска марка, колективна марка и сертификатна марка.

Съгласно нормата на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО не се регистрира марка, когато поради нейната идентичност или сходство с по-ранната марка и идентичност или сходство на стоките или услугите на двете марки съществува вероятност от объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка. Законната разпоредба е императивна, но при условие, че безспорно се докаже наличието на възможност от объркване на потребителите, стига да са налице

кумулятивно предвидените други предпоставки. За да е изпълнима забраната за административния орган да регистрира търговска марка е необходимо да съществува идентичност или сходство на стоките и услугите на двете марки; идентичност или сходство между тази марка и по-ранно регистрираната; това сходство да предполага вероятност за объркване на потребителите, включително и възможност за свързване с по-ранната марка. Само при кумулативното наличие на посочените задължителни предпоставки, за административния орган възниква задължението да не регистрира марката. Хипотетично развито оплакване, за съществуване възможност от объркване на потребителя е основателно, и е подкрепено с установени факти, като се има предвид съдебната практика, послужила на жалбоподателя да развие тезата си. От заключението на допуснатата и приета по делото съдебно-маркова експертиза безспорно се установява наличието на сходство на марките, определено от съществения общ словен елемент „арбитражен съд“. Налице е фонетично сходство между процесната заявка и противопоставеният знак на жалбоподателя, поради идентичното звучене на словния съвпадащ доминиращ елемент. „Доминиращ“ елемент е този, който благодарение на графичното си представяне обуславя общото впечатление, което марката оставя у потребителите. Според константната и непротиворечива европейска и национална съдебна практика, доминиращият характер на даден компонент на знак се определя предимно въз основа на неговото местоположение, мащаб, размери и/или използването на цветове, доколкото те влияят върху неговото визуално въздействие. Установяването на доминиращ характер означава, че един компонент е визуално изпъкващ в сравнение с останалите компоненти в марката. Възможно е това да се отнася за два или повече компонента едновременно и тогава те са съвместно доминиращи. При оценката на доминиращ характер на комбинирани знаци, по правило те трябва да имат най-малко два идентифицируеми елемента (словни и/или фигуративни). Налице е и смислово сходство, тъй като словосъчетанието Арбитражен съд е сходно, звучно и изписано с едър шрифт, както и последващата след този израз „Българска/та“, оказващи съществено влияние върху цялостното звучене на марките. Отново от експертизата се установява известност и повишена отличителност на по-ранната марка, с което е налице вероятност от объркване. Съдът кредитира заключението на вещото лице като намира същото за компетентно, непротиворечиво и безпристрастно изготвено, отговарящо правдиво на поставените въпроси.

На следващо място трябва да се отбележи, че сравнението не се прави чрез сравняване на един елемент, а на цялостното впечатление, което марката създава, като няма пречка цялостното впечатление, създадено от съставната марка да се определя от доминиращия елемент. Разпоредбата на чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО препятства регистрация на заявена марка, когато поради нейната идентичност или сходство с по-ранна марка и идентичността или сходството на стоките и услугите на двете марки съществува вероятност за объркване на потребителите, включваща възможност за свързване с по-ранната марка. Тази национална правна уредба кореспондира с чл. 4, § 1, б. "б." Директива 89/104/Е., съответно чл. 4, § 1, б. "б." Директива 2008/95/ЕО, а аналогична норма е предвидена и в чл. 8, § 1, б. "б." Регламент (ЕО) № 207/2009 г.

При преценка за сходство между стоки и услуги следва да се държи сметка за всички съществени елементи, характеризиращи връзката между стоките или услугите. Елементите включват техния произход, предназначение, употреба, наличието на конкурентен или допълващ се характер на основната услугата,

без да съществува възможност за объркване. В хипотезата на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО се проверява степента на сходството между марките, а не различията. Сходството е че и двете марки са за стоки от клас 45 (адвокатски услуги, арбитраж, арбитраж в областта на индустриалните отношения; услуги за арбитраж, медиация и решаване на спорове; експертни консултации по юридически въпроси; информационни, съветнически и консултантски услуги, свързани с юридически въпроси; информационни услуги, свързани с потребителските права; информация по правни въпроси; консултантски услуги, свързани с правата на потребителите [правни съвети]; консултантски услуги свързани с право; консултиране относно съдебни спорове; медиация; организиране на предоставяне на юридически услуги; правни информационни услуги; правни консултантски услуги; правни консултации; правни посреднически услуги; предоставяне на информация по въпроси, свързани с човешките права; предоставяне на информация, свързана с юридически услуги; предоставяне на информация по юридически въпроси; предоставяне на юридически проучвания; процесуално представителство; регистрационни услуги (юридически услуги); сертифициране на правни документи; справочни услуги в областта на правото; съдебни доклади; съдебни услуги (юридически услуги); съставяне на нотариални актове за прехвърляне на имот; услуги за изготвяне на правни документи; услуги за алтернативно разрешаване на спорове; услуги за извън съдебно уреждане на спорове; услуги за съдебни разследвания; услуги за юридически разследвания; услуги на адвокати, имащи право да пледират във висши съдебни инстанции; услуги на полупрофесионален адвокат; услуги свързани с консултации по съдебни дела, спорове; юридически услуги; юридически проучвания); сходство е, че и в двете се съдържа изразът „арбитражен съд“ На самостоятелно основание и двата белега на сходство дават основание да се приеме, че съществува достатъчна степен на сходство, тъй като доминиращият елемент е "арбитражен съд"; той е идентичен и за двете марки и в смислово отношение, като елемент от словосъчетание от което е формулирана всяка марка и предполага идентичност, за да е приложима забраната по чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО. Като е приел обратното, административният орган е постановил решението си при изводи в противоречие с целта на закона, конкретно с целта на цитираната разпоредба на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, която цели да защити интересите на потребителите, като предотврати възможността те да бъдат въведени в заблуждение относно истинския произход на стоката, както и да се предотврати реализация на продукти, които нямат качеството на тези, обявени и защитени с регистрираната търговска марка.

Наличието на сходство на стоките и/или услугите е противопоставимо в производството по опозиция по чл. 38б ЗМГО, когато се касае за регистрация на идентични или сходни марки. Към това производство е относим и въпросът за възможността от объркване на потребителите, каквато според съда е налице и което безспорно се установява от заключението на вещото лице.

Предвид на гореизложеното съдът намира за безспорно, че в конкретния случай неправилно и в противоречие с материално-правните разпоредби административният орган е потвърдил решението от 28.09.2018г. на отдела по опозиции. Поради това същото следва да бъде отменено, а делото дъ се

върне като преписка на административния орган за ново произнасяне при спазване горните указания по тълкуването и прилагането на закона
Предвид изхода на делото и на основание чл.143, ал.1 от АПК, на оспорващия следва да бъдат присъдени сторените по делото разноси в размер на 600 /шестстотин лева/, от които 100 /сто/ лева юрисконсултско възнаграждение 500 /петстотин/ лева възнаграждение за вещо лице, своевременно поискани и доказани със списък по чл.80 от ГПК.
Водим от горното Административен съд София-град, второ отделение, 28-ми състав

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ Решение № 104/27.03.2020г. на председателя на Патентно ведомство, с което е оставена без уважение жалбата срещу решение от 28.09.2018г. на състава по опозиция за отхвърляне на опозицията, срещу регистрация на марка с вх.№ 141635 А Арбитражен съд Българска камера за арбитраж и медиация.

ВРЪЩА делото на Патентното ведомство като преписка, за постановяване на решение съобразно с мотивите на настоящото решение.

ОСЪЖДА Патентно ведомство да заплати на Сдружение „Българска търговско-промишлена палата“ сумата от 600лв. разноси по делото.

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от връчване на преписи на страните.

Препис от решението да се връчи на страните, на основание, чл.138 от АПК.

СЪДИЯ: