

# РЕШЕНИЕ

№ 1219

гр. София, 24.02.2020 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 31 състав,**  
в публично заседание на 03.02.2020 г. в следния състав:

**СЪДИЯ: Веселина Женаварова**

при участието на секретаря Розалия Радева, като разгледа дело номер **12248** по описа за **2019** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 50, ал. 1 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/, отм..

Образувано е по жалба на О. А., Т. 6-8, 1020 W., А. /О. А., австрийско търговско дружество със седалище и адрес на управление: Т. 6-8, 1020 В., А./, подадена чрез адв. Д. К. срещу Решение № 69/02.07.2019 г. на Председателя на Патентно ведомство на Република България /ПВ/, с което е отменено решение от 06.01.2019 г. по опозиция с вх. № 1301563/30.03.2015г. срещу регистрацията на марка с вх. № 132028 DMV, комбинирана.

В жалбата са изложени доводи за неправилност и незаконосъобразност на обжалвания административен акт. Сочи се, че органът неправилно е приел, че сравняваните марки не са сходни и не могат да създадат вероятност за объркване на потребителите на съответните стоки и услуги. Твърди се, че е налице визуално и фонетично сходство между двете марки, тъй като в заявената за регистрация марка словният елемент има отличителен и доминиращ характер, а не цветът или фигуративният елемент. В подкрепа на твърденията си представя решения на Е. по сходни казуси. Иска се съдът да отмени Решение № 69/02.07.2019 г. на Председателя на ПВ. Претендират се направените по делото разноски.

Жалбоподателят О. А. – А., в о.с.з. чрез адв. Т. и адв. Ч., поддържа изложеното в жалбата. В писмени бележки се развива тезата, че марките, които се ползват с известност, са обект на засилена защита, дори и когато степента на сходство не

поражда вероятност от объркване у потребителя. Счита, че заявената марка уврежда отличителността на по-ранната марка, както и че решението на Председателя на ПВ противоречи на целите на ЗМГО.

Ответникът- Председателят на Патентно ведомство, в о.с.з. чрез юриск. Н. дава становище за неоснователност на жалбата и моли да бъде потвърдено обжалваното решение. Претендира юрисконсултско възнаграждение. Прави възражение за прекомерност на адвокатския хонорар, платен от жалбоподателя. В писмени бележки до съда, навежда аргументи, че жалбоподателят при обосноваване идентичността на марките, неоснователно се позовава единствено на словните знаци, но не и на цялостното впечатление, което атакуваната марка създава.

Заинтересованата страна- [фирма], в о.с.з., чрез адв. Б. оспорва жалбата. В писмено становище моли съда да остави обжалваното решение в сила, като излага доводи, основаващи се на трайна практика на Е., че между двете марки не е налице сходство.

Административен съд София-град след като обсъди доводите на страните, прецени представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и извърши проверка на оспорения акт в съответствие с разпоредбата на чл. 168 АПК, за да се произнесе съобрази следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е процесуално допустима като подадена от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване индивидуален административен акт и в законовоустановения тримесечен срок по чл. 50, ал. 1 от ЗМГО, отм.

Разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Административното производство е започнало със Заявка за регистрация на марка с вх. № 132028 DMV, комбинирана за стоки и услуги в класове 4 и 39 на МКСУ, подадена в ПВ от [фирма]. На 30.03.2015 г. в резултат на Уведомление, изпратено от ПВ, от името на О. А., А., е постъпила опозиция срещу заявената регистрация. В опозицията е изложено, че дружеството е притежател на по-ранна марка на Европейския съюз № 221598 О., комбинирана, регистрирана на 21.03.2000 г., със срок на закрила до 08.09.2027 г. за стоки и услуги в класове 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 19, 36, 37, 39, 40 и 42 на МКСУ. Изложени са доводи, че и при двете марки отличителността идва от словесния елемент, което в допълнение към сходството в предлаганите стоки и услуги обуславя идентичност и сходство на марките, които могат да доведат до вероятност за объркване у потребителите, включваща възможност за свързване с по-ранната марка. Сочи се, че марката О. се ползва с повишена отличителност и известност към март/април 2013 г. /релевантния 5- годишен срок/ и използването на новозаявената марка, поради високата степен на сходство между двете, би довело до неоснователно облагодетелстване от отличителния характер и известността на по-ранната марка. С решение от 06.01.2017 г. на състав по опозиции към ПВ опозицията е счетена за основателна и опозиционният състав постановява пълен отказ за регистрация на заявената марка на територията на РБ. В хода на производството пред опозиционния състав страните са си разменили становища, които са били обсъдени и взети предвид. За да постанови решението си, съставът на първо място е разгледал представените по искане за доказване на реално използване на по ранната марка документи и е преценил, че е налице реално използване за стоките и услугите в класове 1, 4, 19, 36, 37, 39 и 40. На следващо място е приел, че за предлаганите стоки и услуги съществува идентичност и сходство с изключение на услугите „транспорт на пътници“ /клас 39/ и че като цяло продуктите на двете марки се припокриват. По отношение на знаците също е обосновал визуално и фонетично сходство като в

заключение е приел, че има вероятност от объркване на потребителите по отношение на някои стоки и услуги. Срещу решението на опозиционния състав е подадена жалба от [фирма]. В нея са изложени аргументи, че „О. България О.“ не е доказал реално използване на стоките и услугите, за които е регистрирана марката и няма сключени лицензионни договори с О. А.. Счита, че фигуративният елемент в състава на заявената марка, както и нейният цвят и шрифт, имат отличителен характер. В становища по жалбата О. А. излага повторно аргументите си от опозицията. Производството пред административния орган приключва с издаване на процесното Решение № 69/02.07.2019 г. на Председателя на Патентно ведомство, с което е отменено решението на опозиционния състав. Относно опозицията по чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, органът е приел, че марка № 221598 О. е използвана реално в релевантния 5-годишен период по отношение на стоките и услугите, за които е регистрирана и че има сходство между продуктите на марките, но не и идентичност и сходство между самите марки. Счел е, че не са налице и предпоставки за приложението на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО отново поради липса на сходство между марките.

Предвид така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Решението е издадено от компетентен орган, с оглед разпоредбата чл. 45, ал. 4 от ЗМГО, отм. Решението е в писмена форма, като са спазени изискванията за форма на чл. 59 от АПК. При постановяването му съдът намира, че не е допуснато съществено нарушение на административно производствените правила, което да е основание за отмяна на акта. Спазена е процедурата по подадената опозиция, регламентирана в чл. 38г от ЗМГО. Съставът на отдел Спорове, разгледал жалбата на отдел Опозиции отговаря на изискванията на чл. 42, ал. 2 от ЗМГО, отм..

Съгласно легалното определение 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 графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци. Правото на марка се придобива чрез регистрация, считано от датата на подаване на заявката. Регистрираната марка дава право на нейния притежател да се противопоставя на нейното нерегламентирано използване, да се противопоставя на регистрацията на марки, които са сходни или идентични с неговата марка.

В обжалваното решение е разгледало приложението на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, отм., в който е предвидено, че когато е подадена опозиция съгласно чл. 38б, не се регистрира марка, която поради нейната идентичност или сходство с по-ранна марка и идентичността или сходството на стоките или услугите на двете марки съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка. Цитираната правна норма, визира трите предпоставки при които не се регистрира търговска марка: 1. идентичност или сходство на стоките и услугите на двете марки; 2. идентичност или сходство между тази марка и по-ранно регистрираната; 3. това сходство да предполага вероятност за объркване на потребителите, включително и възможност за свързване с по-ранната марка. Следователно, за да настъпи предполагаемият резултат - объркване на потребителите, нормата предполага кумулативното наличие на две условия, всяко от тях в две възможни степени - идентичност или сходство и то както между марките, така и между стоките/услугите, за които се отнасят. По – ранна марка по смисъла на чл. 12,

ал. 1 от ЗМГО е марка с по-ранна дата на подаване на заявката или с по-ранен приоритет, регистрирана по реда на този закон (чл. 12, ал. 2, т. 1 от ЗМГО, отм.), като в случая по-ранната марка „О.“ е регистрирана през 2000 г. , а заявената марка „DMV“ е от 2014 г. В съответствие с чл. 38б, ал. 1, т. 1 ЗМГО, притежателят на по-ранна марка по смисъла на чл. 12, ал. 2, може на основание чл. 12, ал. 1 да подаде опозиция срещу регистрацията на марка, заявена по този закон, както в случая е направено от „О. А.“, А.. Право да подаде опозиция има лице, което може да докаже реално използване на по-ранната марка. Съдът намира за правилни изводите на органа, обективирани в процесното решение и основани на събраните в хода на административното производство доказателства, че използването на марка № 221598 О. е действително и обективно и в съответствие с чл. 19, ал. 3 от ЗМГО, отм.

Опозицията се позовава и на нарушение на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО, съгласно който не се регистрира марка, която е идентична или сходна на по-ранна марка и е предназначена за стоки и услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които по-ранната марка е регистрирана, когато по-ранната марка се ползва с известност на територията на Република България и използването без основание на заявената марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило. По делото се установява, че стоките, за които е регистрирана по - ранната марка и тази на процесната марка са идентични или сходни по отношение на класове 4 и 39. Страните не спорят, че стоките и услугите, за които е регистрирана по - ранната марка и тази на процесната марка имат един и същ кръг потребители. Т.е., в процесния случаи основна е преценката дали е сходство между спорната марка и противопоставената по-ранна такава.

По- ранната марка на жалбоподателя се състои изключително от словния елемент „О.“, представен със стандартен шрифт в черен цвят, без особености при изписването. Новозаявената марка, комбинирана, съдържа буквосъчетанието „DMV“, изписано с наклонен шрифт и фигуративен елемент с неправилна форма в червен цвят, наподобяващ флаг.

На първо място, следва да бъде направено сравнение за идентичност или сходство на двете марки. Съдът по делото "S.", Решение СЕС С-251/95 е постановил, че "цялостната преценка...за сходство...трябва да се основава на цялостното впечатление, което създават марките, имайки предвид по-специално техните отличителни и доминиращи елементи." Средният потребител обикновено възприема марката в нейната цялост и не анализира отделните ѝ детайли. Съдът не е уточнил понятията „отличителен“ и „доминиращ“ елемент, но същите са конкретизирани в Методическите указания (МУ) на Патентно ведомство. Оценката на степента на сходство на марките, не трябва да се базира на отделни техни елементи, а следва 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 марките, 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. Този отличителен характер следва да се преценява от една страна, на стоките /услугите, за които се иска регистрация, а от друга страна, от гледна точка на възприемането им от съответните потребители. „Доминиращ“ елемент е този, който благодарение на графичното си представяне обуславя общото впечатление. Прието е, че в обикновения живот вниманието на потребителя се фокусира върху доминиращия елемент, който отличава знака. Съгласно марковата практика, съществено е да се

държи сметка за сходството, а не за различията, защото то остава в паметта и се възстановява във въображението на потребителите. При сравнението потребителите възприемат марката като цяло и не анализират детайлите. Следователно преценката на сходство между знаците не трябва да се базира само на отделни изолирани елементи, а на възприемането на сравняваните знаци в тяхната цялост. Общата преценка се извършва въз основа на визуално, фонетично и смислово сходство, като се имат предвид отличителните и доминиращи компоненти на марката

Оценката за визуалното сходство се основава на визуалното въздействие на марките, определено от дължината на думите, броя и вида букви, тяхната последователност, брой и вид срички, строеж на думите и др. Изводът за сходство се прави на база цялостното въздействие на марката и на дизайна - графичното (визуално) сходство, смисловото сходство, сходството в похватите и начина на изобразяване на елементите, сходство в самия образен елемент, сходство в композиционното разположение на елементите. Действително, в случая, словният елемент и при двете марки е доминиращ, както е приел органа и каквато теза е изложена от жалбоподателя. Съгласно принципите за визуално сравнение на словни марки, заложен в Методическите указания (МУ) на ПВ за прилагане на чл. 12 от ЗМГО, визуалното сходство при словни марки се определя изключително от дължината на думите, броя еднакви букви, срички или думи, строеж на думи и др., като потребителите по-трудно улавят разликите при думи с по-голяма дължина, откъдето малките разлики често не са достатъчни, за да изключат визуално сходство. В случая и двете марки са кратки съчетания от по 3 букви, като две от буквите съвпадат изцяло - „М“ и „V“, а при визуално възприятие съществува разлика единствено в началните букви - „D“ и „O“. Жалбоподателят счита, че посочените букви имат много сходна, почти идентична графика като в подкрепа на твърдението си се позовава на 5 решения на Е., според които визуално сходни първи букви не могат да създадат достатъчна визуална разлика между кратки знаци, различаващи се само по една буква. От друга страна, в хода на административното производство, заинтересованата страна цитира практика на Е. в обратен смисъл, а именно, че различното начало при трибуквени знаци и различието във визуално отношение е достатъчно, за да се направи заключение, че не е налице сходство между сравняваните марки. Настоящият съдебен състав счита, че принципът за краткост на знаците и по-лесното възприемане на отделните им елементи, не е приложим в случая. Безспорно е, че буквите „D“ и „O“ се изписват по почти идентичен начин и в ситуация, която не предполага по-детайлно вглеждане от страна на потребителя - например, преминаване покрай бензиностанция с автомобил, би могло да се стигне до заблуда и трудности във възприятието на отделните елементи, въпреки краткостта на марката. В този смисъл бланкетното прилагане на принципа, визиран в Методическите указания на ПВ за прилагане на чл. 12 от ЗМГО, би довело до тълкуване на закона, което е в противоречие с целите и духа на ЗМГО.

На следващо място, при преценка за фонетично сходство, която се основава на сравнения и анализи на дължината на конкурентните звукосъчетания, броя и вида на звуците гласни и съгласни, броя на сричките, сходство на началото и края на думите, общ корен, сходен или общ гръбнак на гласни и съгласни, вид на съгласните и тяхното звучене, обща концепция при съставяне на звукосъчетанието и пр., се установява, че марките се характеризират с различен по произнасяне първи звук, съответно „ди“ и „о“. В случая обаче, първите букви не са достатъчни, за да променят

значително еднаквото звучене на другите две напълно идентични букви. Краткостта на двете марки и липсата на множество срички, обуславя по- бързо произношение, което от своя страна е твърде сходно при форми, които се различават само по един звук и то в началото на думата.

Следва да се разгледа и графичното представяне на марката, защото тя освен чрез словесния елемент въздейства и чрез цветовото си оформление и фигуративния елемент, който не е изцяло лишен от значение. Този подход е продиктуван от факта, че определящ фактор при преценката за сходство между процесните марки, е какво е цялостното впечатление, което те оставят у потребителя при възприемането им. В този смисъл съдът не подкрепя доводите на жалбоподателя, че червеният цвят само подчертава приликата между двете марки. От представените по делото доказателства, безспорно се установи, че марката „О.“ в значителна степен е разпознаваема сред потребителите именно с отличаващата я цветова комбинация от синьо, тревисто- зелено и бяло, като в тези цветове са брендиращи абсолютно всички бензиностанции, превозни средства и др. на О. А.. В същото време обаче, фигуративният елемент и шрифтът на новозаявената марка, не допринасят в достатъчна степен за отликата ѝ от по- старата марка, тъй като доминиращият словен елемент създава цялостно впечатление за сходство между тях.

На последно място, на изследване подлежи възможността за вероятно объркване на потребителите. Съгласно т. 3.1 от Методическите указания на Патентното ведомство вероятността за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранна марка, е създаването на погрешна представа за производителя или търговеца на стоките и/или услугите, т.е. опасност потребителите да вярват, че стоките и/или услугите са на същите или икономически свързани лица (в същия смисъл и решение на СЕС по дело С39/97, параграф 29, С.). Колкото по-висока е степента на отличителност на по ранната марка, толкова по-голяма ще бъде вероятността за объркване (решение на СЕС по дело С251/95, параграф 24, S.). Преценката за горното се прави въз основа на релевантния кръг потребители и предполагаемите очаквания на средния потребител, който е сравнително добре информиран, достатъчно наблюдателен, внимателен и предпазлив. Преценката на вероятността за объркване е обща и се извършва въз основа на всички относими фактори по конкретния случай. Както беше посочено, словната марка № 221598 О., с притежател О. А., А., е по- ранна по смисъла на чл. 12, ал. 2 от ЗМГО и е налице идентичност между същата и заявената марка № 132028 DMV по отношение на част от стоките, за които е регистрирана- клас 4 и 39 от МКСУ, следователно стоките и услугите са с еднакво предназначение и покриват едни и същи нужди на релевантния кръг потребители. Спорният по делото въпрос е относно идентичността или сходството на заявената с по-ранните марки, съответно - вероятността от объркване на потребителите. При сравнение между марките, което може да се направи и от неспециалист, се установява силно визуално сходство. Преобладаващо присъствие в заявената за регистрация комбинирана марка има словния компонент. Съдът споделя изводите на опозиционния състав, развити в решението им за отказ за регистрация, че отличителен и едновременно доминиращ елемент в заявената за регистрация марка е

словният елемент, предвид неговата големина и начин на представяне, като именно той привлича вниманието на потребителя. Обстоятелството, че в заявената за регистрация марка присъства фигуративен елемент, не е съществена отлика, която би подпомогнала разпознаването на марката на пазара. Цялостното впечатление между заявената и по-ранната марка е сходно, а степента на прилика между тях е достатъчно висока, за да може да се счита, че съответните потребители биха могли да приемат, че въпросните стоки произхождат от едно и също предприятие или евентуално от икономически свързани предприятия. Твърденията от ответника различия не изключват вероятност от объркване на потребителите. Според практиката на СЕС колкото по-висока е степента на отличителност на по-ранната марка, толкова по-голяма ще бъде вероятността за объркване (решение на СЕС по дело С251/95, параграф 24). В случая е налице съществена степен на отличителност и известност на по-ранната марка на О., както изрично е приел и административният орган в обжалваното решение. Това също допринася за високата степен на вероятност от объркване на потребителите. В допълнение следва да се отбележи, че дори да се приеме, че не е налице висока степен на сходство между двете марки, то в случая приложение намира принципът, че по-ниската степен на сходство между марките се компенсира от по-висока степен на идентичност/сходство между стоките и услугите (Решение на СЕС по дело С-39/97).

Предвид гореизложеното, съдът приема, че са налице предпоставките за приложението и на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО. Разпоредбата дава засилена защита на марките, ползващи се с известност, каквато несъмнено е О.. При сравнително тълкуване на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО и посочената норма, се установява, че при наличие на сходство между марките, независимо дали стоките/услугите са идентични и по-ранната марка се ползва с известност на територията на Република България, дори и да не съществува вероятност от объркване на потребителите, не се регистрира заявената марка. Това е така, защото използването без основание на знака може да доведе до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или репутацията на по-ранната марка.

С оглед наличието на всички елементи от фактическия състав на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО, както и въз основа на установеното сходство на марките-визуално, фонетично и смислово, както и идентичността между предлаганите стоки и услуги, следва обосноваван извод, че между двете марки е налице сходно общо впечатление, което обосновава съществуването на вероятност от объркване на потребителите. В този смисъл, неправилни са изводите на административния орган, обективирани в решение № 69/02.07.2019 г. и същото следва да бъде отменено.

При този изхода на спора, на основание чл. 143, ал. 1 от АПК на жалбоподателя следва да се присъдят направените и своевременно поискани от него съдебни разноси в размер на 50 лв.- държавна такса. По делото съдът не намери доказателства за платен адвокатски хонорар.

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

## РЕШИ:

**ОТМЕНЯ** Решение № 69/02.07.2019 г. на Председателя на Патентно ведомство, с което е отменено решение от 06.01.2019 г. по опозиция с вх. № 1301563/30.03.2015г. срещу регистрацията на марка с вх. № 132028 DMV, комбинирана.

**ВРЪЩА** преписката на председателя на Патентното ведомство за ново произнасяне, при съобразяване със задължителните указания на съда, дадени в мотивите на решението, в едномесечен срок от получаване на преписката в изпълнение на влязлото в сила съдебно решение.

**ОСЪЖДА** Патентното ведомство на Република България да заплати на О. А., Т. 6-8, 1020 W., А. /О. А., австрийско търговско дружество със седалище и адрес на управление: Т. 6-8, 1020 В., А./, съдебни разноски в размер на 50 /петдесет/ лева.

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

СЪДИЯ: