

РЕШЕНИЕ

№ 765

гр. София, 11.02.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 53 състав,
в публично заседание на 25.01.2022 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Стефан Станчев

при участието на секретаря Валентина Христова, като разгледа дело номер **4456** по описа за **2021** 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“ /Б./, срещу Решение № РС-81-[1]/05.03.2021 г. на председателя на Патентно ведомство, с което е оставена без уважение жалбата срещу решение от 06.03.2020 г. на състава по опозиция за отхвърляне на опозицията, срещу регистрация на марка с вх.№ 144026.

В жалбата се твърди, че решението е незаконосъобразно, поради противоречия с материалноправните разпоредби и постановено в противоречие сизискването за цялостно обсъждане на фактите и аргументите на жалбоподателя . Решението е незаконосъобразно и в нарушение на процесуалните правила, защото не са разгледани всички правни основания, на които е поискана опозицията. Подадената опозиция е на основание чл. 12, ал. 1, т. 2, чл. 12, ал. 3 и чл. 12, ал. 6 от ЗМГО, отм. В опозицията и в жалбите срещу актове на състава по спорове и срещу решението на председател ПВ се прави възражение срещу регистрацията на по-късната марка и за двата заявени за регистрация класа. Иска се отмяна на обжалваното решение. Претендират се разноси 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 разноси.

Заинтересованата страна –Съюз на арбитрите в България, чрез пълномощник оспорва жалбата на Б. и поддържа становище, че решението на ответника е законосъобразно. Претендира присъждане на разноси.

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 на Съюз на арбитражите в България за регистрация на марка „Арбитражен съд при съюза на арбитражите в България“ с вх.№ 144026/02.12.2016 г. за класове 41 и 45. На основание 37б от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/ заявката е публикувана в Официален бюлетин бр. 6/30.06.2017 г. на Патентно ведомство.

Срещу регистрацията е подадена опозиция с вх.№ 70077836 от 12.09.2017 г. от Б., като притежател на по-ранна марка № 74919, , а именно АРБИТРАЖЕН СЪД ПРИ БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА, комбинирана. Марката включва словна част „арбитражен съд при Българската –търговско промишлена палата“, който текст е разположен на два реда с изведен по-едър шрифт на думите „АРБИТРАЖЕН СЪД“, а пред словната част е разположен специфичен графичен знак. Регистрираната марка се отнася до клас 45 – арбитраж, юридически услуги и проучвания. От страна на оспорващ са представени и приети от съда множество доказателства фактически, исторически и такива за специфичната дейност на АС при Б., които решаващия състав не поставя под съмнение, напротив приема ги и като такива, установяващи известни обстоятелства за АС при Б..

В опозицията 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.

След разменена кореспонденция между притежателя на по ранната марка и заявителя на процесната марка, спорът е разгледан 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. З. 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 спорове 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.

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 НЕОСНОВАТЕЛНА.

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 (отм.) 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. Законовата разпоредба е императивна, но при условие, че безспорно се докаже наличието на възможност от объркване на потребителите, стига да са налице кумулативно 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.

Сходството се определя на база отличителните и доминиращи елементи в сравняваните знаци. Извършва се визуално, фонетично и смислово сравнение като се отчита в какви елементи и до каква степен е налице съвпадение. От важно значение е степента на отличителност на общите елементи, тъй като колкото по-отличителен е общият елемент, толкова по-висока е степента на сходство във всеки аспект на сравнението. Когато общ елемент има ограничена отличителна способност, сходството се намалява и води до ниска степен на сходство на всички нива на сравнение и в зависимост от въздействието, което той има, сходството може напълно да се отрече.

При изследването за отличителност се приема, че даден елемент не е отличителен, ако е извънредно описателен по отношение на самите стоки и услуги или по отношение на характеристиките на тези стоки и услуги /напр. тяхното качество, стойност, предназначение, произход и т. н. / и/или ако неговата употреба в търговията е обичайна за тези стоки и услуги. Аналогично елемент на знак, който е родов /напр. обичайна форма на опаковка или обичаен цвят/, също не е отличителен. Проверката на присъщия отличителен характер се извършва на два етапа: първо следва да се определи, дали съответният кръг потребители разпознава семантично съдържание във въпросния компонент, и второ, дали възприеманото семантично съдържание е свързано със и/или често използвано в търговията за идентичните или сходни стоки и услуги. В случая, отличителността на заявената марка е обвързана от класовете, за които е регистрирана, но с оглед на това, че релевантния кръг запознати с дейността, за която марката има отношение е силно ограничен, степента на отличителността ѝ е ниска, ограничена до АС при С. и решаване на арбитражни спорове пред този арбитраж.

При определяне на доминиращи и отличителни елементи се вземат предвид различни фактори, поради което тези елементи имат различна роля. Под „отличителен“ елемент се разбира този елемент, който в най-голяма степен служи за осъществяване на основната функция на марката, а именно да отличава стоките и/или услугите на едно лице от идентичните или сходни стоки и/или услуги на други лица. Оттук следва, че отличителният елемент не следва да е описателен или указващ за вида на стоките и/или услугите. От друга страна „доминиращ“ елемент е този, който благодарение на

графичното си представяне и размер привлича преимуществено вниманието на потребителите върху себе си. Съдът приема, че образният елемент е обединяващият на марките от фамилията марки, притежавани от Б., който именно е с висока степен на визуална отлика и не е елемент на атакуваната марка.

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 административно производствените 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.

За изясняване на спорните факти е назначена съдебно-маркова експертиза, начална и повторна, от заключенията на които съдът установява ниско сходство между по-ранната марка и по-късно заявената. За да се достигне до този извод, съдът кредитира СМЕ според това как всеки експерт е анализирал марките във визуално и смислово отношение като е приел следното :

Заявената марка е словна и се състои от израза „Арбитражен съд при съюза на арбитражите в България“. Този израз е отличителен спрямо посочените в кл. 41 услуги, тъй като не е обичаен в говоримия език или в търговската практика по отношение на тези услуги. Заявената словна марка не се състои изключително от знаци или означения, които указват вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето или метода на предоставяне на услугите. По отношение услугите от клас 45 – тези услуги и дейности представляват или са пряко свързани с услугите предоставяни от един арбитражен съд, но освен вида и услугите е посочено и лицето, което ги предоставя, което посочване формира отличителността на заявената марка спрямо тези услуги, изисквана по закон.

Сравнявани са две марки – тази на жалбоподателя, комбинирана и тази на заинтересованата страна – словна. Може да се направи заключение за наличие на високо ниво на отличителност на по ранната марка, която е противопоставена на заявената/процесната/ за услугите, за които е регистрирана, като резултат от дългогодишна употреба и степен на известност, както и че покрива критериите за ползваща се с известност за клас 45 „арбитраж“, като марката може да се определи и като ползваща се с известност за стоки клас 16 – „печатни издания“, предвид издавани и означени с тази марка бюлетини, списания, каталози и други издания със специална арбитражна практика. По отношение на графичния знак е общоизвестно, че се асоциира с Б., като организация и организатор на семинари, панаири, обучения и др. от клас 41. Неотличителни елементи са думите „арбитражен съд“ по отношение на услугите от клас 45, тъй като тези елементи пряко указват вида услуга – в случая и в двете марки, този словен елемент е налице; отличителните елементи са по отношение на Б. и графичния знак, а за заявената марка – „Съюза на арбитражите“

Във визуално отношение е налице сходно цялостно стилизиране и структура; ясно видими и различими 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 син цвят. Под този словен елемент в същия цвят с различен шрифт е изписано „при Българската търговско-промишлена палата“, като размер – по дълго от изписването на горния ред. Във визуално отношение вниманието е привлечено от знака, който е в ляво и под горно и долно ниво на словния елемент „Арбитражен съд“, а по отношение на този знак съдът, както спомена, приема известност, затова, че се свързва с Б.. Заявената марка е само словна, изписана в стандартен шрифт който е неотличителен.

По отношение на смисловото сходство съдът приема двете изследвани марки по отношение на словната част за смислово сходни, защото между сравняваните знаци има концептуално сходство, доколкото и в двата случая става въпрос за АРБИТРАЖЕН СЪД.

По втория въпрос - известността и повишената отличителност и вероятност от объркване, съдът, съобразявайки и експертните заключения, че известността и повишената отличителност на по-ранната марки увеличава вероятността за объркване. Глобалната общоизвестност на една марка допринася за по висока степен на вероятност за объркване на потребителите. Известността на марката на жалбоподателя, се свързва и с това, че във времето назад, АС при Б. е бил известен, а следващите множество арбитражи не са с известността на този АС.

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 - „А. 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.

Производството по опозиция е образувано по опозицията на БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА срещу регистрацията на марка вх. № 144026 АРБИТРАЖЕН СЪД ПРИ СЪЮЗА НА АРБИТРИТЕ В БЪЛГАРИЯ, заявена от Сдружение „Съюз на арбитражите в България“ за услуги в класове 41 и 45 от МКСУ. Б. противопоставя марка рег.№ 74919 „АРБИТРАЖЕН СЪД ПРИ БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА“, комбинирана, регистрирана на 02.08.2010 година за услуги в клас 45 на МКСУ- арбитраж, юридически услуги и проучвания. С решение от 06.01.2020 година опозицията е отхвърлена като неоснователна. В рамките на анализ на стоките/услугите, съставът по опозиция е приел идентичност, а в рамките на анализ на знаците, съставът е приел различно концептуално послание на марките. С решение от 05 март 2021 година председателят на Патентно ведомство потвърждава решението от 28.09.2018 година по опозиция.

За да потвърди решението на състава по опозиция, Председателят на ПВ прави следните изводи: 1. Опозицията е заявена на основанията: чл.12, ал.1, т.2, чл.12, ал.3 от ЗМГО – сходство между заявената марка на з. страна 144026/12.02.2016 г. и по ранната марка № 74919 и идентичност и сходство между услугите, както и известност на по ранната марка. Ответник приема основателни мотивите на състава по опозиция, че приликата между марките се дължи единствено в словния елемент „Арбитражен съд“, който е описателен по отношение услугите, за които е известна марката. Различията в двете марки надделяват над сходствата им, поради което не съществува възможност за потребителите да установят връзка между марките в детайлите на знаците/елементите им. Неоснователността на опозицията по чл. 12, ал.1, т.2 от ЗМГО е поради липса на сходство между марките.

За да обоснове последния правен резултат, Председателят на ПВ е обследвал фактите, установени в производството пред състава по опозиция, както и потвърдени със становището на състава, назначен със заповед № 257/2020 г. Марка рег.№ 74919 е по-ранна от процесната марка вх. № 144026. Сравнението на услугите от клас 45 на марките в конфликт сочи, че между тях е налице идентичност. Липсва сходство между марките, което да създаде вероятност от объркване, тъй като и двете създават умствена представа за различни институции.

Съдът споделя изводите на ответника по същество.

Процесната марка е словна, съдържаща словен елемент, разположен на един. По-ранната марка е комбинирана, като също съдържа фигуративен и словен елемент на два реда. Фигуративният елемент/графичен знак/ на по ранната марка е общоизвестен, което съдът не следва да коментира, тъй като това е и знак на Б., а от това следва извод, че визуално и смислово между двете марки има значителна разлика. И в двата случая доминиращи са словните елементи „АРБИТРАЖЕН СЪД“, съответно в заявената за регистрация: „ПРИ СЪЮЗА НА АРБИТРИТЕ В БЪЛГАРИЯ“, а в противопоставената – „ПРИ БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА“. Словосъчетанието АРБИТРАЖЕН СЪД, дори и да е изписано и в двете марки, не може да се разглежда като белег за сходство, тъй като е лишено от отличителност. Същото е институция, съд, която осъществява арбитраж по дела за разрешаване на конкретни спорове. Арбитражни съдилища се създават към различни организации, сдружения, като могат да бъдат както постоянно действащи, така и за решаване на конкретен правен спор. Във всички случаи обаче доводите на жалбоподател за сходство между марките предвид наличието в словния елемент в двете, а именно словосъчетанието „АРБИТРАЖЕН СЪД“ е несъстоятелен, тъй като един лишен от отличителност елемент може да се използва във всяка марка. Не той прави марката отличителна. За да се разреши регистрация на една марка, тя трябва да е отличителна, за да постига целта на марката да разграничи стоките/услугите, върху които се поставя от други от същия вид/клас. Останалите елементи от словната част на марката са различни в двете марки: В процесната ПРИ СЪЮЗА НА АРБИТРИТЕ В БЪЛГАРИЯ – в противопоставената – ПРИ БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА. 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 незначително фонетично и визуално сходство. Преобладаващо присъствие в регистрираната комбинирана марка на жалбоподателя има словния компонент, изписан на два реда и в син цвят с различни по размер шрифтове срещу словната заявена марка – изписва се на един ред с черен цвят и със стандартен шрифт. Съдът споделя изводите на опозиционния състав, развити в решението им за отхвърляне на опозицията, както приема и ответника в оспорваното решение, 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. Цялостното впечатление между заявената и по-ранната марка е различно, а степента на прилика между тях е нисока, за да може да се счита, че съответните потребители, до които се ограничава необходимостта от познаване на марките не биха могли да приемат, че въпросните услуги. Сходството между марката, защитавана от жалбоподателя, която е ползващата се с известност и заявената марка не е от такова естество и степен, че

релевантните потребители да правят връзка между тях.елементът „Арбитражен съд“ в състава на по-ранната марка е придобил достатъчна и самостоятелна отличителност по отношение на предлаганите от опонента услуги, което не следва да се приема като риск, че неговото използване в състава на други знаци ще води до свързване с опонента.

Съдът приема като правилен и съответстващ на фактите по спора във връзка с приложимата квалификация, извода на органа, че между смисловите означения на сравняваните марки съществува съществена концептуална разлика, която се дължи на факта, че двете арбитражни съдилища са при различни институции. За смисловото сходство/несходство в сравняваните марки съдът е взел отношение, но следва да се вземе отношение и това, че по отношение „АРБИТРАЖЕН СЪД“ във двете марки, и като неотличителни съвпадащи елементи за всяка от марките, без да се има предвид визуалната отлика, да се сравнят и несъвпадащите елементи. Когато марките споделят елемент без отличителен характер, оценяването на възможността за объркване ще бъде насочена към влиянието на несъвпадащите елементи върху цялостното впечатление от марките. Ще се вземат под внимание сходствата/разликите и отличителния характер на несъвпадащите елементи. Тъй като сравняваните марки споделят елементи без отличителен характер, смисловото сходство само на неотличителните елементи на марките не би довело до ВО. Ето защо, в действителност, сравняваните марки създават представа за различни институции, арбитражни съдилища. Общият неотличителен елемент „АРБИТРАЖЕН СЪД“ не може да създаде концептуално сходство между марките, поради което и наличието на известно визуално, фонетично и семантично такова, както и отличителността на първата марка, не е в състояние да създаде вероятност от объркване на потребителите, които няма как да създадат заблуда, че се касае за арбитражен съд към една институция. Двете арбитражни съдилища са създадени към различни институции. Наименованието им е изписано в словния елемент на марката. Графичният елемент в по ранната марка недвусмислено указва, че тази институция е и може да е единствено към Б.. Всичко това прави марките напълно разграничими, без да съществува вероятност от объркване, въпреки сходството в услугите, за които се отнасят. Аргументите в тази насока, изложени от председателя на Патентно ведомство в обжалваното решение са последователни, логични, правилни, като напълно съответстват на фактите по спора и наложената практика на Съда в тази насока. Сравнителния анализ между знаците на разглежданите марки показва, че между тях е налице единствено визуално и фонетично сходство в ниска степен, което с дължи единствено на словния елемент АРБИТРАЖЕН СЪД. Макар и доминиращ при по ранната марка същият е описателен – директно указва вида и услугите от клас 45, поради което е лишен от отличителност. Извън него, останалите елементи не съвпадат в нито една от марките. За съда, визуално, отликата между двете марки не следва да се коментира – по ранната марка – комбинирана, цветна, композиционно – два реда, различни размери на шрифтове, графичен знак с известност срещу словен елемент със стандартен шрифт в черен цвят. Без да се прави сравнителен анализ, наред с посоченото, объркване може да има по скоро хипотетично или нарочно. Правилен е извода на ответника, че съществуващите между сравняваните марки разлики създават различно цялостно впечатление между тях, позволяват същите да бъдат разграничени от потребителите, от което е извода, че няма вероятност а объркване на потребителите по смисъла на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО. Изложените правни

основания в жалбата срещу решението на ответника във връзка с изложеното, не се развиват, доколкото са обвързани от твърденията за сходство между марките. Съдът не приема да има правни основания за ревизия на решението на ответника на основанията по чл. 12, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от ЗМГО. Изведената известност на по ранната марка не я прави общоизвестна по аргумент, че никога не е имало процедура по признаване общоизвестност на тази марка. В оспорваното решение са изложени конкретни и изчерпателни мотиви за неприложимост, като прието правно основание приложението на ал. 3 на чл. 12 от ЗМГО. По смисъла на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО марката не се разглежда само като идентификатор за търговския произход на стоките или услугите, а като знак който в резултата на използването се свързва с потребители с определена репутация на услугите, които употребяват или ще ползват. Придобитата репутация става неразделна част от отличителния характер на марката, което придава и допълнителна стойност, която е вложил притежателят на марката. Във връзка с разпоредбата на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО е противопоставената по ранна марка 74919, за която жалбоподателят е доказал, че се ползва с известност, най-малко в страната преди да е заявена марката на з. страна във връзка с услугите арбитраж, юридически услуги и проучвания от клас 45 на МКСУ за които по ранната марка е регистрирана. Ограничението на чл. 12, ал 3 от ЗМГО е за идентичност или сходство на по ранната марка, а в случая тези ограничения не са установени и пред ПВ и пред съда.

Жалбата е неоснователна и следва да се отхвърли. По разноските – такива се дължат от жалбоподател на ПВ, които съдът определя в размер на 100 лева за юрисконсултско възнаграждение. Претендираното от представителя на заинтересованата страна адвокатско възнаграждение е в размер на 1000 лева, като от страна на жалбоподателя е направено възражение за прекомерност. Съдът приема, че възражението е основателно и определя в тази част размер на разноските за адв. възнаграждение на С. Съюз на арбитражите в България 800 лева.

По изложените съображения, съдът

РЕШИ

ОТХВЪРЛЯ жалба на Българска търговско промишлена палата срещу решение № РС-81-[1]/05.03.2021 г. на председателя на Патентно ведомство.

ОСЪЖДА Българска търговско промишлена палата БУЛСТАТ[ЕИК] да заплати на Патентно ведомство сумата 100 (сто) лева за юрисконсултско възнаграждение.

ОСЪЖДА Българска търговско промишлена палата БУЛСТАТ[ЕИК] да заплати на Съюз на арбитражите в България сумата 800 (осемстотин) лева разноски.

Решението може да се обжалва пред ВАС в 14 дневен срок от съобщението.

Съдия