

РЕШЕНИЕ

№ 642

гр. София, 06.02.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 38 състав,
в публично заседание на 11.01.2023 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Татяна Жилова

при участието на секретаря Елена Георгиева, като разгледа дело номер **4935** по описа за **2022** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Съдебното производство е по реда на чл.145-178 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.84, ал.1, във връзка с чл.75, ал.12 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО).

Образувано е по жалба на дружеството „Дарик радио“ АД, ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление в [населено място], подадена от изпълнителния директор Х. Х., срещу Решение № РС-34-[1] от 16.03.2022г. на председателя на Патентното ведомство (ПВ) на Република България, в частта му, с което е отменено частично Решение от 16.06.2021г. на състав на Отдела по опозиция на ПВ и опозицията е върната на Отдела по опозиция за ново разглеждане.

В отменената част от решението на Отдела по опозиция на ПВ е отхвърлена опозицията на „Нет Инфо“ ЕАД с вх.№ 70133949/16.12.2019г. срещу заявката за регистрация на марка с вх.№ 2019155679N от 12.07.2019г., словна, „С бутонките напред“, подадена от „Дарик радио“ АД.

„Жалбоподателят „Дарик радио“ АД обжалва решението на председателя на ПВ като немотивирано и незаконосъобразно поради противоречие с материалноправните норми на чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО и несъответствие с целта на закона. Оспорва изводите на органа относно наличието на вероятност от объркване между заявената марка и по-ранната марка, като твърди, че такава вероятност не съществува поради липсата на сходство между знаците в достатъчна степен. Счита, че не е отчетено противоположното смислово значение на двете марки, а се придава значение само на буквалното възприемане на един от словните елементи. Навежда аргументи, че по

този начин се допуска монополизиране на словния елемент и „обсебване“ на една реална и общоупотребима дума в българския език, като се препятства възможността тя да бъде използвана от потенциални по-късни заявители, което води до неравноправно третиране. В съдебното заседание жалбата се поддържа от адвокат Ю. Г.. Искането към съда е решението на председателя на ПВ да се отмени и да се остави в сила решението на Отдела по опозиции. Заявена е претенция за разноски.

Ответникът – председателят на Патентното ведомство, чрез процесуалния си представител юрисконсулт П. П., оспорва жалбата. Счита, че са налице предпоставките на чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО, тъй като макар и с противоположно смислово значение, между двете марки има сходство във висока степен и те създават сходно общо впечатление, което може да доведе до объркване на потребителя. Претендира юрисконсултско възнаграждение. Прави възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение, заплатено от жалбоподателя.

Заинтересованото лице „Нет Инфо“ ЕАД, чрез процесуалния си представител адвокат С. М., оспорва жалбата. Поддържа аргументите, изложени от ответника. В допълнение излага довод, че правото на притежателя на по-ранна марка да се противопостави на регистрацията на по-късно заявена марка не може да се тълкува като „монополизиране“ или „обсебване“ на знака. Твърди също, че характерът на словния елемент – дали е произволен и фантазиен, или е дума от общоговоримия език, има значение само за отличителността на знака, но е неотнормисим към преценката за съответствие с целта на закона. Претендира разноски.

СЪДЪТ приема следното:

Жалбата е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Установени факти:

Заинтересованата страна „Нет Инфо“ ЕАД притежава национална регистрация на марка с рег.№102267 „БЕЗ БУТОНКИ“, комбинирана, която се състои от словосъчетанието „без бутонки“, изписано на кирилица с главни букви със стилизиран шрифт, поставено хоризонтално в бяло поле върху изображението на футболна обувка с бутонки. Марката е заявена на 07.07.2017г. и е регистрирана на 02.07.2018г. за услуги в класове: 35 „абониране за телекомуникационни услуги за трети лица и др.“; 38 „абониране за телевизионни предавания, автоматичен трансфер на цифрови данни чрез телекомуникационни канали; асистирание на трети лица с осигуряване на комуникационни услуги за кабелна телевизия; аудио, видео и аудиовизуални комуникационни услуги и др.“; 41 „ангажиране на артисти изпълнители за събития (услуги на организатор), анимирани развлекателни услуги и др.“ от Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ) - подробно описани в досието на марката и в оспорения административен акт.

Жалбоподателят „Дарик радио“ АД е подал заявка за регистрация на марка с вх.№ 2019155679N от 12.07.2019г., словна, „С БУТОНКИТЕ НАПРЕД“ за услугите от класове 35, 38 и 41 от МКСУ. Марката е словна.

Производството пред административния орган е започнало по опозиция с вх.№ 70133949/16.12.2019г. на основание чл.12,ал.1, т.2 и от ЗМГО (отм.), подадена от „Нет Инфо“ ЕАД, срещу заявената марка. Опозицията е срещу всички услуги, за

които е заявена по-късната марка от класовете 35, 38 и 41. Опонентът твърди, че заявената марка е сходна с по-ранната марка и е за идентични и/или сходни услуги в класове 35, 38 и 41, поради което съществува вероятност за объркване на потребителите, които могат да свържат заявената марка с по-ранните.

Опозицията е разгледана по реда на чл.53 от ЗМГО от състав по опозиции. С Решение от 16.06.2021г. опозицията е отхвърлена напълно като неоснователна. Съставът по опозиции е приел, че не е налице сходство между знаците, което може да доведе до объркване потребителите, чрез свързване на предлаганите от по-късния заявител услуги с услугите, предлагани от притежателя на по-ранната марка.

Разгледано е повдигнатото основание по чл. 12, ал.1, т.2 от ЗМГО, като подробно е обсъдено наличието на идентичност или сходство на услугите по класове.

Решението е оспорено от „Нет Инфо“ ЕАД пред председателя на ПВ. Жалбоподателят е изложил подробни съображения относно неправилността и незаконосъобразността на постановеното от опозиционния състав решение. Не споделя мотивите на състава по опозиции при достигане на заключението, че няма вероятност за объркване на потребителите.

Съставът по спорове, назначен от председателя на ПВ за изготвяне на становище, приема, че по отношение на част от заявените услуги в клас 41, които са свързани с обучителна и образователна дейност, не съществува идентичност или сходство с услугите, за които е регистрирана по-ранната марка. По отношение на знаците, съставът по спорове е приел, че е налице концептуално сходство, което се основава на асоциациите, които изразите „без бутонки“ и „с бутонките напред“ предизвикват в съзнанието на потребителите - съответно за честна неагресивна игра и за груба агресивна игра.

Съставът по спорове е предложил решението на опозиционния състав да бъде частично отменено по отношение на всички услуги от класове 35 и 38 и за част от услугите от клас 41, за които е заявена марката. В останалата част, относно услугите от клас 41 обучителна и образователна дейност, решението на опозиционния състав да бъде оставено в сила.

Изводите на състава по спорове са възприети напълно от председателя на ПВ, който с оспореното решение е отменил решението на състава по опозиции по отношение на всички услуги от класове 35 и 38 и за част от услугите от клас 41, признавайки по този начин опозицията за основателна.

Правни изводи:

1. Решението е издадено от компетентния административен орган. Съгласно чл.75, ал.12 от ЗМГО, произнасянето по жалби срещу отказ за регистрация на марки е от компетентността на председателя на ПВ. Оспореното решение е издадено в установената писмена форма.

2. Оспореното решение е издадено при спазване на административнопроизводствените правила. В производството пред административния орган са спазени специалните правила за изготвяне на становище от специализиран състав по споровете. Надлежно са разменени книгата между заявителя и опонента, обсъдени са всички доводи, наведени от опонента в жалбата до председателя на ПВ.

3. Оспореното решение е постановено в съответствие с фактическото положение и с материалноправните разпоредби на закона.

Разпоредбата на чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО изисква кумулативното наличие на следните предпоставки: 1/искане на лице с правен интерес, притежател на по-ранна марка; 2/идентичност или сходство на двете марки; 3/идентичност или сходство на стоките или услугите, за които са регистрирани марките; 4/вероятност за объркване на потребителите, включително за свързване с по-ранната марка, с оглед ефекта на възприемане на сравняваните марки в тяхната цялост.

П. марка има действие на територията на България и е по-ранна от заявената. Страните не спорят по регистрацията на противопоставената марка и нейната валидност. Страните не спорят относно идентичността и/или сходството на услугите, за които е отменено решението на опозиционния състав.

Правният спор се свежда до преценката за сходство на знаците и до съществуването на вероятност да се объркат потребителите, включително свързвайки стоките и услугите, предлагани с по-късната марка, с по-ранната марка.

Марките се сравняват в цялост като се отчита въздействието на съществените елементи, които придават отличителния характер на марките. Отличителната способност на марките е свързана с устойчивостта на човешкото възприятие. При използване на услугата потребителят не разполага с възможност да сравни знака, с който се обозначава предлаганата услуга, с регистрирания знак. Той разчита на запазеното в паметта му изображение на знака, което е обусловено от много субективни фактори. Но въпреки това съществува една неизменчивост на възприятието, която е обусловена от доминиращите елементи в марката. 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 считат защитени във всички цветове и във всички шрифтове и други начини на изписване. А както и от обстоятелството, че вариативното използване на комбинираната марка допуска използване само на отличителните елементи – по аргумент то чл.21, ал.3, т.1 от ЗМГО. В този смисъл е и разпоредбата на член 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 доминиращия словен елемент от по-ранната марка и заявената по-къснословна марка.

Доминиращ и отличителен елемент е думата „бутонки“, която е от речниковия състав на езика. Буквалното значение на думата е спортна обувка с издатини на подметката – бутонки, служещи за по-добро сцепление с терена. При използването на думите в езика обаче се създават обществени универсалии, при които се пренася значение и върху други предмети, явления или отношения – така първичното номинативно значение на една общоупотребима дума се обогатява и поражда нови

езикови асоциации. Обичайно думите участват с преносното си значение в устойчиви словосъчетания (фразеологизми), които обобщават житейския опит и се отличават с ниво на абстрактност, поради което и те са много изразителни. Конкретно по отношение на думата „бутонки“ в езика вече е добавено допълнително значение, натоварено с негативен смисъл, като средство, което може да послужи за нанасяне на удар и причиняване на болка и да бъде използвано в агресивна ситуация. Думата „бутонки“ присъства в различни фразеологизми в езика именно с преносното си значение, отдалечавайки се от номинативното си значение, като прави различни корелации: „окачвам бутонките“ - буквално спирам да се занимавам активно със спорт, но също сключвам примирие, отказвам се от агресията; „влизам с бутонките“ – буквално нанасям удар с крак, но също подхождам агресивно към някого или действам агресивно в дадена ситуация. В същата корелация се намират и изразите, които са използвани в сравняваните марки с преносното си значение, а не с буквалното: „без бутонки“ – честна спортсменска игра, но също и неагресивно обществено поведение и „с бутонките напред“ – нечестна груба спортна игра, но също и агресивно обществено поведение. Макар и противоположни по смисъл, те са концептуално сходни, тъй като представят един и същи обект – спортна игра или обществено поведение, в различна ситуация, но с едно и също изразно средство в неговото преносно значение. Отличителната сила на марките се състои именно в използването на метафората „бутонки“, която е много експресивна и достатъчно разпознаваема, за да предизвиква едновременно и двете асоциации, тъй като те се намират в много тясна корелация. Поради това концептуалното сходство на марките е в много висока степен. Фонетичното сходство също е в много висока степен, тъй като различните елементи – предлозите „с“ и „без“ не носят отделно ударение и се произнасят сякаш с основната дума, поради което и смислово различителната им функция е по-трудно доловима – т.е. слушателят възприема първо основната дума в израза – „бутонки“ и едва след това уточняващите елементи „с“ или „без“. В по-късно заявената марка е включено и наречието „напред“, което подчертава смисъла на фразеологизма и придава по-различно звучене на марката. Визуално марките се различават значително, поради факта, че по-ранната марка съдържа фигуративен елемент. Поради 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 знака и сходството на услугите. Когато услугите са идентични в по-голямата си част, както е в процесния случай, това компенсира несъществените различия на знаците.

На второ 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 марка, както и професионалните кръгове - производители и търговци на едро и дребно. 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 покупката на вестници, списания, печатни издания, използването на електронни медии средният потребител подхожда с нормално внимание. Поради идентичността на 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 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.

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 от ЗМГО за идентичните и сходните стоки и услуги – следователно изводите на административния орган трябва да бъдат подкрепени.

4.Оспореното решение е в съответствие с целта на закона да дава защита на по-ранните права.

Неоснователно е възражението на жалбоподателя, че по този начин се „монополизира“ и „обсебва“ един словен елемент, който е част от общоговоримия език, и се допуска неравно третиране на заявителите. Както се каза по-горе, отличителността на сравняваните марки се носи от метафоричното значение на думата „бутонки“, а не от нейното номинативно значение, и словният елемент не насочва директно към стоките и услугите, които се обозначават с марките. Дали словният елемент има речниково значение или е фантазиен, е обстоятелство, което има отношение към отличителността на знака, но няма никаква връзка с целта на закона.

Екслузивитетът на марката - правото на притежателя на марката да забрани на трети лица използването ѝ, произтича от абсолютния характер на субективното право върху марка и, подобно на вещното право на собственост, то е противопоставимо на всички правни субекти без ограничения. Част от субективното право върху марка е правото на притежателя да забрани използването на знака от трети лица в търговската им дейност, както и да се противопостави на последваща регистрация на идентичен или сходен знак. Действително като абсолютно право, правото върху марка гарантира монопол на притежателя си върху регистрирания знак, но предотвратяването на злоупотребата с това право и постигането на баланс между интереса на притежателя на марката и обществения интерес са осигурени от законодателя чрез въвеждането на института на отмяна на регистрацията на марката, а не чрез правото да се подаде опозиция срещу регистрацията. Поставяйки изискване за реално и добросъвестно упражняване на субективното право върху марката и за активно поведение на притежателя ѝ, законодателят е защитил интереса на потенциалните бъдещи заявители, както и общественият интерес да не се допуска злоупотреба с монопоно положение. 3. има възможността да се защити, ако по-ранната марка не е използвана реално, ако е станала обичайно означение или ако се използва в заблуждение на потребителите (чл.35 от ЗМГО), включително и в производството по опозиция може да бъде направено искане за доказване на реалното използване на по-ранната марка – *ergo*, уважаването на опозицията не може да обоснове извод за създаване на монополно положение, неравно

третиране на заявителите или увреждане на отношенията на конкуренцията по какъвто и да е начин..

Не са налице отменителните основания по чл.146 от АПК. Решението на председателя на ПВ е законосъобразно, поради което съдът отхвърля подадената жалба като неоснователна.

Разноски:

При този изход на правния спор на основание чл.143, ал.3 и ал.4 от АПК разноските се поставят в тежест на жалбоподателя.

Жалбоподателят следва да заплати на ответника юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева, определено на основание чл.24 от Наредбата за заплащането на правната помощ във връзка с чл.37 от Закона за правната помощ.

Жалбоподателят следва да заплати на заинтересованата страна разноски в размер на 2340 лева, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение, установено с представения договор за правна защита и съдействие и фактура. Предвид фактическата и правна сложност на делото възражението за прекомерност на адвокатското възнаграждение се отхвърля.

Така мотивиран и на основание чл. 172, ал.2 и чл.173, ал.1 от АПК Административен съд София-град, 38-ми състав,

РЕШИ:

ОХВЪРЛЯ жалба на „Дарик радио“ АД, ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление в [населено място], подадена от изпълнителния директор Х. Х., срещу Решение № РС-34-[1] от 16.03.2022г. на председателя на Патентното ведомство (ПВ) на Република България

ОСЪЖДА „Дарик радио“ АД, ЕИК[ЕИК], да заплати на Патентното ведомство да заплати разноски в размер на 100 (сто) лева.

ОСЪЖДА „Дарик радио“ АД, ЕИК[ЕИК], да заплати на „Нет Инфо“ ЕАД разноски в размер на 2340 (две хиляди триста и четиридесет) лева.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд, подадена чрез Административен съд София-град в 14-дневен срок от съобщаването му.

СЪДИЯ:

