

РЕШЕНИЕ

№ 4084

гр. София, 22.07.2020 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 23 състав,
в публично заседание на 22.06.2020 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Антоанета Аргирова

при участието на секретаря Емилия Митова, като разгледа дело номер **13082** 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 Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, вр.чл.84, ал.1 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/, вр.§ 5 от ПЗР на ЗМГО.

Образувано е по жалба на [фирма], ЕИК[ЕИК], чрез пълномощника му адв.Б. Ц.-САК, срещу Решение №87/26.07.2019 г. на председателя на ПВ, в частта му, с която е потвърдено решение от 22.07.2017 г. на състав по опозиции за отказ за регистрация на марка с вх.№135810 BG TOP comedy+, комбинирана по отношение на услугите в Клас 38 „радиопредавания, радиоемисии; предавания, емисии по кабелната телевизия; телевизионни предавания, емисии“ и Клас 41:“спортна дейност; ваканционни лагери /развлечения/; организиране на спортни състезания; спортни клубове“.

Наведените основания за оспорване, предвид изложените в жалбата оплаквания, се квалифицират от съда по чл.146, т.3 и т.4 АПК. Във връзка с тяхното осъществяване жалбоподателят твърди, че мотивите на органа относно обжалвана част на решението се характеризират с вътрешна противоречивост, непълнота и необоснованост. При общата преценка на визуално, фонетично и концептуално сходство на конфликтните марки, основана на цялостното впечатление, което марките правят, не били взети предвид по-специално техните отличителни и доминиращи елементи /параграф 23 от решенето/, като не било съобразено решение на Съда по дело С-251/95 S.. Административният орган не спазил и собствените си Методически указания, публикувани на ел. му страница, в частност, посоченото на страница 10 от тях. В

административното решение не била определена степента на отличителност на по-ранната марка. Липсвало обсъждане дали съдържащият се в същата удивителен знак, приет от органа за доминиращ елемент, е и отличителен. На практика се получавало така, че от една страна органът приел, че несъвпадащият елемент е доминиращ /а според жалбоподателя, бил и отличителен/, а от друга пропуснал да определи кой е отличителният елемент на по-ранната марка. В по-ранната марка елементът *comedy* е описателен, във връзка с тематичното съдържание. Елементът + също е описателен. Определен е като такъв еднозначно по дело T-591/13 G. C.+ vs. O., по което опонентът в адм.производство е бил страна. С решението по това дело Общият съд на ЕС приел, че елементът + е математически символ, който ще се възприеме като увеличителна наставка, поради което следва да се приеме, че има слабо различителна функция. По тези съображения жалбоподателят твърди, че сравняваните марки са сходни само по отношение на описателните си елементи, а по-ранната марка съдържала доминиращ и отличителен елемент, който не се съдържал в заявената марка на жалбоподателя. След като адм. орган приел, че релевантните потребители ще разпознаят думите *comedy* и *comédie*, като изписани на различни езици /английски и френски/, не обсъдил това обстоятелство при преценката си за вероятност за объркване. Твърди още, че определянето на двата сравнявани знака за объркване сходни представлявало фактически и забрана за използването на по-късната марка, основана изцяло на описателни елементи, което пък противоречало на чл.14, т.2 ЗМГО.

В о.с.з. пред АССГ, жалбоподателят, чрез пълномощника си адв.Ц. поддържа жалбата и моли за уважаването ѝ, както и за присъждането на разноските за съдебното производство. Съображения за основателността на жалбата излага в постъпилите по делото на 03.07.2020 г. писмени бележки.

Ответникът, чрез процесуалния си представител-юрк.Н., моли за отхвърлянето на жалбата и за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. При условията на евентуалност, ако съдът намери жалбата за основателна, прави възражение за прекомерност на заплатеното от жалбоподателя адвокатско възнаграждение-чл.78, ал.5 ГПК, вр.чл.144 АПК. В депозираните по делото на 01.07.20 г. писмени бележки аргументира неоснователността на жалбата. Оспорва като невярно твърдението на жалбоподателя, че в оспореното решение е необосновано, защото в него липсвал анализ на отличителните и доминиращите елементи на сравняваните знаци. Поддържа наличието на сходство между марките, което създава вероятност за объркване на потребителите.

Заинтересована страна /ЗС/ в съдебното производство G. C. +S.A., чрез пълномощника си-адв. адв. И. моли за постановяването на решение, с което жалбата да бъде отхвърлена. Заявява искане за присъждане на разноски. От пълномощника на ЗС-адв.М., на 30.06.2020 г. са депозирани писмени бележки, в които се аргументира неоснователността на доводите на жалбоподателя.

Прокурор от Софийска градска прокуратура, редовно уведомена, не взема участие в производството по делото и не дава заключение за законосъобразността на оспореното административно решение.

Административен съд-София град, след като обсъди релевантите с жалбата основания, доводите на страните в съдебно заседание, прецени събраните по делото доказателства по реда на чл.235 от ГПК, вр.чл.144 от АПК и служебно, на основание чл.168, ал.1, вр.чл.146 от АПК, провери изцяло законосъобразността на

обжалвания акт, намира следното от фактическа и правна страна:

I. Между страните е безспорно от фактическа страна, а се установява и от данните по преписката, че:

[фирма] е заявител на марка с вх.№ 13510 BG TOP C. +, комбинирана, заявена на 19.02.2015 г. за услуги от класовете 38, 41 и 45 МКСУ, като библиографските данни на марката съдържат още претенция за защитени цветове:сив, и изображение. Представлява изписване на елементите BG TOP comedy +, с изпълнени в сив цвят букви

G. C. + S.A.- лице по чл. 386, ал. 1 от ЗМГО е подало опозиция с вх. № 1319551/29.02.2016 г. срещу регистрацията на марка с вх. № 135810 BG T. C.+ , постъпила на 29.02.2016 г.. в ПВ. Основание на опозицията е разпоредбата на чл. 386, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО. С нея лицето по чл. 386, ал. 1 сочи, че е притежател на марки с № 1025864 /фигуративна/, № 3482271 C.+ /Словна/, № 8698961 C.+ /комбинирана/, № 1046108-CINEMA /комбинирана/ и № 9781709 C.+ /комбинирана/, регистрирани за стоки и услуги от класове 9, 38, 41, 42 и 45 на МКСУ, които са с по-ранна дата на заявяване или приоритет от атакуваната марка.

С опозицията, с отговор на уведомление по чл. 15. ал. 2 от НРОПРОЗМГО за представяне на доказателства за реално използване на по-ранните марки, такива са представени със становището по жалбата на опонента.

С решение от 27.06.2017 г., на основание чл. 38г, ал. 10 от ЗМГО е постановен частичен отказ на регистрацията на марка с вх. № 135810 BG T. comedy + за всички услуги от класове 38 и 41 и за част от услугите от клас 45 на МКСУ

Решението от 27.06.2017 г. е оспорено от [фирма] с жалба вх.№70077948/13.09.2017 г. на ПВ.

След като е приел жалбата за допустима, председателят на ПВ е издал Решение №87/26.07.2019 г., с което е отменил решението от 27.06.2017 г. на състав по опозиции за отказ за регистрация на марка с вх. № 135810 BG TOP comedy+, комбинирана, по отношение на услугите: „управление на авторски права; услуги по закрила на интелектуалната собственост:услуги по лицензиране на интелектуалната собственост; консултантски услуги в областта на интелектуалната собственост; информационни услуги в областта на интелектуалната собственост; лицензиране на компютърен софтуер /юридически услуги/“ от клас 45 на МКСУ и е върнал заявката за продължаване на производството по нея. Потвърдил е решението от 27.06.2017 г. на състав по опозиции, в останалата му част- за отказ за регистрация на процесната марка свх. № 135810 BG TOP comedy+, комбинирана по отношение на всички заявени услуги от класове 38 и 41 и услугите „регистрация на домейн имена“ от клас 45 на МКСУ.

Решението на председателя на ПВ, в потвърдителната му спрямо решението от 27.06.2017 г. на състав по опозиции част, е предмет на съдебен контрол в пределите на настоящото съдебно производство- оспорено е от заявителя на марка с вх.№ 13510 BG TOP C.+ , комбинирана- БГ ТОП МЮЗИК“ Е.-гр.Д..

В мотивите към оспореното решение е извършен анализ в следната последователност: 1. за спазване на изискването на чл.38г, ал.б ЗМГО /отм., но действал към датата на издаване на оспореното решение/ 2. За наличието на следните кумулативно изискуеми предпоставки: по-ранно право върху марка /2а/; идентичност или сходство между стоките и услугите на атакуваната и по-ранната марка /2б/; идентичност или сходство между марките в конфликт /2в/; вероятност за объркване на потребителите

/2г/, съгласно заявеното правно основание на подадената опозиция- /чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО/отм., но действащ към датата на издаване на решението/

Съгласно чл.38г, ал.6 ЗМГО /отм./, по искане на заявителя на марката - обект на опозиция, лицето, подало опозицията, представя доказателства за реално използване на по-ранната марка през 5-те години, предхождащи публикуването на заявката на марката - обект на опозиция, или доказателства, че съществуват основателни причини за неизползването ѝ, при условие че по-ранната марка е регистрирана поне 5 години преди датата на подаване на опозицията

Разпоредбата на чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО/отм./ предвижда, че когато е подадена опозиция съгласно чл. 38б, не се регистрира марка: когато 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, ответникът е извършил анализ на кумулативно изискуемите предпоставки: по-ранно право върху марка; идентичност или сходство между стоките и услугите на атакуваната и по-ранната марка; идентичност или сходство между марките в конфликт; вероятност за объркване на потребителите

/Разпоредбите на чл.12, ал.1, т.2 и чл.38г, ал.6 ЗМГО /отм./ са идентични със сега действащите чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО и чл.58, ал.1 ЗМГО, вр.§ 5, ал.1 от ПЗР от същия закон, бел. на съдията/.

По отношение спазването на изискването на чл.38г, ал.6 ЗМГО /отм./, е изложено, че за марка рег.№9781709 на опонента не следва да се изследва реално използване, тъй като до момента на подаването на опозицията не са изтекли 5 години, като релевантният 5-годишен период в случая е от 30.11.2010 г. до 30.11.2015 г. Предвид това, че по-ранните марки са регистрирани на територията на ЕС, то тази територия е релевантна за доказване на реалното им използване.

Въз основа на преценка на доказателствата е обусловен извод, че във връзка със стоките и услугите от класове 9, 38, 41 и 42 на МКСУ е доказано реално използване на

по-ранните марки с №№ 8698961, 3482271 и 10258864-



С.



+ и

, а в преценката за осъществяване на фактическия състав по чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО, освен тези три марки, се включва и марка с рег.№9781709



, за която опонентът няма задължение за доказване на реално използване.

Марка №9781709 включва съчетанието С. +, изписано с бели букви на фона на черен правоъгълник и изобразен зад тях удивителен знак, изпълнен в бяло на фона на оранжев правоъгълник.

По отношение на посочените по-горе 4 марки е налице възникнало по-ранно право върху марки /2а/, а по отношение на всички услуги от класове 38 и 41 на МКСУ на марките в конфликт е налице идентичност /2б/.

При изследването на идентичност или сходство между марките в конфликт /2в/, ответникът е осъществил преценка за наличието на фонетично, визуално и смислово сходство, като е преценил степента на сходство въз основа на впечатлението, което марките създават в цялост. В резултат на нея е приел, че е налице сходство единствено между атакуваната марка





и по-ранната марка с рег. № 9781709

, както и вероятност за объркване на потребителите /2г/.

II. Спорни по делото са именно последните два въпроса /2в и 2г/- каква степента на сходство между атакуваната марка и марка №9781709 и налице ли е вероятност за объркване на потребителите.

Изводите на ответния административен орган за сходство между марките е аргументиран с наличието на фонетично сходство- процесната марка и по-ранната марка е № 9781709 се изговарят като „бе ге топ комеди“ и „комеди“, поради което между тях е налице сходство, дължащо се на общата за марките дума „комеди“ /л.28 от адм.решение, съотв. л.59 от делото/. Подобно на фонетиката, визуално по-късната и противопоставената марка с № 9781709 се характеризират като сходни от гледна точка на последователността при пространственото разположение и начина на оформление на съдържащите се в тях реквизити. Отново словните елементи „BG Top comedy“ и „С.“ имат близък строеж, дължащ се на думата „comedy/С.“. Аналогичен е и изводът по отношение на знака + който въпреки специфичната си форма на изразяване също създава сходно въздействие. Семантичното сходство не отпада от това, че словните елементи „comedy/С. са изписани съгласно правилата на английския и френския език, тъй като поради честата им употреба в ежедневната и професионалната терминология, съществуването на техни фонетични и семантични еквиваленти в българската реч-„комедия“, ще се разпознаят от потребителите като забавна случка, литературно или сценично произведение с хумористичен сюжет. В този смисъл, според ответника атакуваният и по-ранният знак пресъздават идеята за определен вид литературен, театрален и телевизионен жанр-комедия, която е комбинирана с представата за добавяне /за получаване на повече от първоначално заложеното/ или за преимущество-„+“. Този графичен еквивалент на термина „плюс“ е лишен от отличителен характер, тъй като се разпознава като индикация за съществуването на определено положително или привлекателно качество на процесните стоки и услуги /придобиване на нещо повече, което е в допълнение на първоначално очакваното/, предвид което поради своята универсална приложимост по отношение на стоките и услугите е лишен от отличителност. Словните

елементи и „comedy/C.“ /комедия/ указват вида на част от услугите, свързани с продуцирането и излъчването на телевизионни предавания, а елементите „BG T.“ на атакуваната марка са указателни- за конкретен географски произход - „BG“; връх; първенец- „T.“. В този смисъл отличителността на сравняваните знаци се носи от тяхната цялостна комбинация от цветове, словни и фигуративни елементи.

Като релевантни за преценката му за наличие на вероятност за объркване, ответникът е посочил впечатлението, което марките създават у потребителите; принципът, че те възприемат марката в нейната цялост, а не като я разделят на отделните ѝ компоненти; фокусират се върху въздействието на несъвпадащите елементи при формирането на цялостното впечатление от знаците само тогава, когато марките споделят един и същ елемент, с ниска степен на отличителност или напълно лишен от такава; позицията на предполагаемите очаквания на средния потребител, който е добре информиран, достатъчно наблюдателен и съобразителен при вземане на решение за покупка.

Извел е извод, че наличието на сходство във визията, фонетиката и смисъла на марките се дължи на включването на елемента comedy/C. в техния състав, поради което заявената марка и по-ранната марка създават сходни представи в съзнанието на потребителите. С оглед значението на елемента, в който съвпадат сравняваните знаци, те биха се разпознали като описателни, но марките трябва да се разглеждат в цялост. В този смисъл, като комбинация от различни компоненти, те притежават макар и минимална, конкретна степен на отличителност, което предполага, че при изпълнението на кумулативните предпоставки по чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО изводът е за наличие на вероятност за объркване на заявената с по-ранната марка с № 9781709 и във връзка с определените като идентични и сходни стоки и услуги.

Приетото по делото заключение по извършената СМЕ подкрепя изводите на ответника. ВЛ сочи, че отличителността на една марка се преценява както по отношение на стоките или услугите, за които е предназначена, така и по отношение на възприемането на марката от релевантния потребителски кръг. По-ранната марка съдържа думата „C.“, която е на френски език и в превод означава комедия, смешка. Комедията е вид литературен, театрален и телевизионен жанр. Един знак е описателен, ако има значение, което веднага ще се възприеме от релевантните потребители като информация за стоките или услугите. В случая думата „C.“ има описателен характер по отношение на част от услугите в клас 38: например: за телевизионни предавания, радио и телевизионни предавания, разпространение на аудиовизуални, кинематографски програми...; и клас 41: развлечение, радио и телевизионно развлечение на всякакви носители...; производство на спектакли, филми, телефилми, телевизионни предавания..., тъй като потребителят би ги свързал с комедиен жанр. Потребителите, които имат познания по френски и английски език, без проблеми ще разберат значението на словния елемент на марката. Може да се очаква, че преобладаващата част от потребителите, които познават латинската азбука, също ще могат да разчетат и разберат значението на думата „C.“. Една от причините е познаването на английския еквивалент на тази дума - „comedy“, например от телевизионния канал „btv

comedy“ и близкото произношение на български език - комеди - комедия. Следователно единственият словен елемент на марката „С.“ сам за себе си /per se/ има ниска отличителна способност и като такъв не би могъл да бъде регистриран като словна марка. Наличието на фигуративни елементи могат да придадат отличителен характер на знак, който се състои от описателен или неотличителен словен елемент, доколкото неговата стилизация или особеностите на фигуративните елементи са достатъчно отличителни, за да може този знак да служи като марка, т.е. да указва търговския произход на стоките или услугите. По-ранната марка е комбинирана. Словният елемент е съчетан с графичен елемент, представляващ математическия знак за събиране „+“ /плюс/, като двата елемента са разположени един след друг в правоъгълник с черен цвят и са изписани с удебелени бели букви. Правоъгълникът заедно със словния елемент и знака „+“ представляват единия компонент на марката. Вторият компонент е геометрична фигура в оранжев, червен, жълт и бял цвят, разположена зад правоъгълника и частично закрита от него.

Знакът „+“ има ниска присъща отличителност, тъй като ще бъде възприет по отношение на всякакви стоки или услуги като положително послание за „нещо повече“, т.е. като хвалебствен елемент. Според ВЛ вторият компонент - геометричната фигура, определяна от жалбоподателя като удивителен знак, се възприема индивидуално, нееднозначно, тъй като част от тази фигура е закрита от правоъгълника, което не дава възможност да се види какво точно представлява като цялостен компонент. В раздела „Описание“ от библиографските данни на марката, които могат да се видят в базата данни esearch plus, липсва описание на марката, което да поясни какъв е този елемент според заявителя. В този раздел са посочени само цветовете на марката. ВЛ сочи, че компонентът, който най-напред ще привлече вниманието на потребителите е комбинацията от „С.“ и знакът „+“ поради тяхното графично оформление и разположение в композицията на марката, както и поради факта, че при комбинирани марки обикновено потребителят е склонен да запомня словния елемент. Геометричната фигура, разположена зад правоъгълника, с ярките си цветове прави изпъкването на първия компонент още по-силно. Поради това, според ВЛ този компонент не придава отличителен характер на марката като цяло, но пък едновременно с това сочи, че отличителността се дължи на цялостното ѝ оформление и цветово съчетание.. Сам по себе си удивителният знак също имал ниска отличителна способност, тъй като не се възприема като указание за търговски произход, а като указание за качествата на стоките и услугите. В този случай била налице комбинация от елементи с ниска отличителна способност per se, в която тяхното съчетаване, изобразяване и разположение придава отличителния характер на марката като цяло. В заключение, отличителността на по-ранната марка се дължал на комбинацията от словния елемент, знака „+“ и графичните елементи, тяхното съчетание, начинът им на изобразяване и разположение и цветовата композиция.

Словният елемент „comedy“ в атакуваната марка е на английски език и в превод означава комедия, смешка. Всичко казано за думата „С.“ е в сила и за словния елемент „comedy“ в заявената марка. Този елемент има описателен

характер за всички услуги от клас 38 и за услугите „ваканционни лагери /развлечения/“, тъй като потребителят ще очаква радио и телевизионните предавания, както и развлеченията да са с комедиен характер. Словният елемент „BG“ е двузначният буквен код на България и включен в състава на търговските марки се възприема като указание, че стоките или услугите имат български произход. Този код се използва много широко и няма отличителен характер по отношение на всякакви стоки и услуги. Елементът „Т.“ е определен като „съставна част на сложни думи, която означава изключителен, най-добър, напр. топкола, топлиста, топновина. Тази дума се използва и самостоятелно, например ТОП 10 за класации. Тя има хвалебствен характер и няма отличителна способност по отношение на всички стоки и услуги. Елементите „BG“ и „Т.“ са изписани с главни букви един под друг и под лек наклон пред думата „comedy“. Словният елемент „comedy“ е изписан с ръкописен шрифт и удебелени букви и е най-големият по размер елемент на марката. След словния елемент „comedy“ е разположен математическият знак „+“, който има ниска отличителна способност за всякакви стоки и услуги. Марката е в сив цвят. Размерът на знака „+“ кореспондира с размера на словния елемент „comedy“, т.е. двата елемента са изписани с еднаква големина (font). Видно от изображението, другите два елемента „BG“ и „Т.“ /поотделно, съгл.пояснението на ВЛ при изслушването му/ са с два пъти по-малка големина на буквите и са разположени на площ, почти два пъти по-малка от тази на знака „+“, което ги прави незначителни /пренебрежими/ в състава на марката като цяло. Разликата в размера на буквите е причината елементите „comedy“ и „+“ да са в по-наситен цвят в сравнение с елементите „BG“ и „Т.“ и първите да се открояват, изпъкват в марката като цяло. Въпреки че са разположени преди елемента „comedy“, поради размера си елементите „BG“ и „Т.“ не привличат вниманието на потребителите и не влияят на отличителността на марката като цяло. Марките са комбинирани и имат един и същ словен елемент, съответно „comedie“ на френски и „comedy“ на английски. Думите се различават по окончанието си: „ie“ на френски и „y“ на английски, като в по-ранната марка словният елемент има една буква повече. Останалите букви са еднакви - „comed“. И в двете марки словните елементи са изписани с удебелени букви /bold/, но с различен шрифт и цвят. Общите признаци на двете марки обуславят известно визуално сходство. Различията между тях /правоъгълник, в който е вписан словният елемент и знакът „+“, геометрична фигура, разположена зад правоъгълника, и цветовата комбинация в по-ранната марка; елементите „BG“ и „Т.“, различния шрифт и цвят на процесната марка/ намаляват това сходство, но не го премахват.

При така приетото за установено от фактическа страна, съдът обуславя следните правни изводи:

Жалбата е допустима.

Подадена е срещу акт, който може да бъде съдебно оспорен и от лице, легитимирано да го направи. Спазен е и законоустановения преклузивен тримесечен срок по чл.50, ал.1 ЗМГО за подаването на жалбата.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Оспореното решение е издадено от компетентен орган- председателя на ПВ.

Компетентността на органа произтича от чл.45, ал.4 от ЗМГО /отм/. Спазена

е установената форма и административнопроизводствените правила, но решението е издадено в нарушение на административнопроизводствените правила и в противоречие с приложимите материалноправни разпоредби, по следните съображения:

Преди всичко, с оглед твърденията на жалбоподателя, че решението се характеризира с вътрешна противоречивост, необоснованост и непълнота, следва да се признае, че то съответства на действителното положение. Не се касае само за обективно затруднение да се отграничат съображенията на органа по отношение на оспорената част от административното решение предвид обема, недобрата му структура и общо извършвания анализ на всички противопоставени от опонента марки.

В случая липсва идентичност между сравняваните марки. Идентичността в марковото право се тълкува стриктно. Сравняваните знаци следва да съдържат абсолютно еднакви елементи, без никаква промяна или добавяне, или разликите да са толкова незначителни, че могат да останат незабелязани / Решение на СЕС от 20/03/2003, C-291/00, A. et F., EU:C:2003:169, § 50-54/. В конкретния случай, вкл. видно и от заключението на вещото лице това не е така.

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 /СЗСИС Насоки за проверка на марки на Европейския съюз, 3.4.5.2 Отличителен и доминиращ характер на общите елементи/. Освен това, ниската отличителност на даден елемент намалява доминиращия му характер, тъй като потребителите не го възприемат за съществен за цялостното впечатление / Решение от 31/01/2013, T-54/12, Sport, EU:T:2013:50, § 24/.

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 / СЕСИС Насоки за проверка на марки на Европейския съюз, 3.2.2.4 Общи принципи за проверка на отличителния характер/

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. Доминирацият елемент не винаги е отличителен, както и обратното.

В случая, действително в мотивите на адм. решение /л.30, втори абзац отгоре надолу, съотв.л.61 от делото/ органът е приел, че в атакуваната марка доминира словният елемент „comedy“, а в по-ранната марка №9781709-удивителният знак, което впоследствие освен че е напълно игнорирано и не е анализирано, е и невярно. Именно по отношение на този компонент-удивителния знак в по-ранната марка, жалбоподателят твърди, че той е не само доминиращ, но и отличителен. В депозираната по делото писмена защита ответникът вече твърди друго, а именно че поради композиционното разположение, големината на размерите и цветовото оформление, в по-ранната марка доминира съчетанието „С. +“ /л.3 от депозираната на 01.07.2020 г. писмена защита/. Подобен опит за подмяна и коригиране на мотивите на органа във фазата на съдебно оспорване на издадения от него акт е недопустим.

Според съда, удивителният знак в по-ранната марка не е доминиращ, тъй като е частично закрит от представения на преден план компонент „С. +“ и не привлича преимуществено вниманието на потребителите върху себе си. Той обаче е отличителен, предвид това, че е изпълнен в бяло на фона на оранжев правоъгълник, макар и поставен след съчетанието С. +, изписано с бели букви на фона на черен правоъгълник, както и предвид фактите, че единственият словен елемент на марката „С.“ сам за себе си има ниска отличителна способност, което е валидно и за съчетания с него с графичен елемент, представляващ математическия знак за събиране „+“ .

Във визуално отношение сравняваните знаци се характеризират като сходни от гледна точка на последователността при пространственото разположение и начина на оформление на съдържащите се в тях реквизити. Действително словните елементи „comedy“ и „С.“ имат близък строеж, дължащ се на общите за тях букви „comed/С.“. Аналогичен е и изводът по отношение на знака „+“, който е разположен по идентичен начин в състава и на двете марки, а именно след сходния за тях словен елемент. Разликите във визията на знаците се определят от различния шрифт при изписването на словните елементи „comedy“ и „С.“, отокончанията : „ie“ на френски и „y“ на английски, като в по-ранната марка словният елемент има една буква повече, присъствието на частиците BG и T. в заявената марка, изписани вертикално с лек наклон, по височината на началната буква „с“, които въпреки малките си размери не са неразличими, както и от присъствието на удивителен знак при по-ранната марка, частично закрит от поставения върху него надпис, но пък открит, поради изпълнението му на фона на оранжев правоъгълник.

Установеното визуално, фонетично и семантично сходство е следвало да

бъде съобразено с безспорно установените факти, че общите елементи в сравняваните факти имат ограничена отличителна способност, поради което сходството се намалява и води до ниска степен на сходство на всички нива на сравнение.

Най-сетне вярно е и твърдението на жалбоподателя, че в мотивите на обжалваното решение не е посочена отличителността на по-ранната марка. Опит да се попълни този пропуск на органа се прави от ЗС в съдебното производство, като от процесуалния й представител в депозираните по делото писмени бележки се излага, че тъй като по-ранната марка е регистрирана като марка на Европейския съюз и е с действаща регистрация, то следва да ѝ се признае поне нормална степен на присъща отличителност. Съдът не възприема това твърдение. Предвид установеното по делото, че в по-ранната марка присъстват елементи, които са с ниска присъща отличителност, общият ѝ отличителен характер е в степен под средната и се състои в цялостната комбинация от различни компоненти.

Наличието на вероятност за объркване на потребителите по отношение на производствения произход на стоките е последица от това, че сравняваните знаци са сходни, а стоките на заявената марка-идентични или обърквашо сходни на стоките, за които е регистрирана по-ранната марка. Вероятността от объркване се увеличава, ако предходната марка притежава силна отличителност. В тези случаи репутацията, която притежава предходната марка, намалява ефекта от различията между марките. Според съдебната практика отличителният характер на по-ранната марка е един от факторите, които трябва да се вземат предвид, за да се оцени вероятността от объркване. В тази рамка е необходимо да се направи разлика между фактора, основан на отличителния характер на предишната марка, който е свързан със защитата, предоставена на такава марка, и отличителния характер на елемента на сложна марка, който е свързан с нейната способност, да доминира над цялостното впечатление, произведено от тази марка /Определение от 27 април 2006 г., L'О. срещу СХВП, С - 235/05 Р, ЕУ: С: 2006: 271, параграф 43 и решение от 9 април, 2014 г., МНCS / О. - А. (D.), Т - 249/13, ЕУ: Т: 2014: 193, параграф 47/

В случая обаче нито по-ранната марка се ползва с висока отличителност, нито общите елементи в сравняваните марки, а това увеличава ефекта от различията между марките, изложени по-горе. По-ранната марка не се ползва с репутация, която да повишава общата степен на сходство и не съществува риск от асоцииране в строгия смисъл на думата. Поради факта, че словният елемент в по-ранната марка „С.“ има описателен характер, следва че конкурентите могат да го използват.

Не е спорно между страните по делото, че общите елементи между сравняваните марки са с ниска степен на присъща отличителност, поради което следва да се приеме, че имат и слаба способност да породят връзка в съзнанието на потребителите с конкретен търговец. Макар и да е вярно, че средният потребител възприема марката като цяло и не се спира да изследва различните детайли, не по-малко вярно е, че същият е добре информиран, достатъчно наблюдателен и съобразителен при вземане на решение. Той се фокусира върху въздействието на несъвпадащите елементи при формирането

на цялостното впечатление от знаците, именно когато марките споделят един и същ елемент с ниска степен на отличителност, както е в процесния случай. Между другото това е посочил и органът в мотивите към решението, но при последващия си анализ го е огнорирал.

В обобщение съдът обуславя изводи, че установеното визуално, фонетично и семантично сходство, дължащо се на общите елементи в сравняваните марки, които общи елементи са с ниска отличителна способност, намалява и води до ниска степен на сходство на всички нива на сравнение. Оттук не е налице последната изискуема предпоставка, за да се изпълни фактическия състав на повдигнатото по чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО от опонента правно основание-вероятност за объркване на потребителите.

По изложените съображения оспореното административно решение се отменя, като издадено при осъществени основания за оспорването му по чл.146, т.3 и т.4 АПК, а делото като преписка се връща на административния орган за ново признаване при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на материалния закон, дадени в мотивите към съдебното решение.

При този изход на спора и на основание чл.143, ал.1 АПК правото на разноски е възникнало за жалбоподателя. То е своевременно упражнено, като до приключване на устните състезания по делото /чл.81 ГПК, вр.чл.144 АПК/ е поискано присъждането им. Доказаният размер на направените разноски от жалбоподателя е общо 900 лева, от които 50 лева-заплатена държавна такса, 350 лева-заплатено възнаграждение за вещо лице и 500 лева-заплатено възнаграждение за защита, осъществена от един адвокат. Предвид броя на проведените по делото заседания с участието на пълномощника- адвокат, немалката фактическа и правна сложност на делото, обема и качеството на реално осъществената защита, както и при съобразяване с установения минимален размер на адвокатското възнаграждение в чл.7, ал.1, т.4, вр. чл.8 (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.; изм. с Решение № 5419 на ВАС на РБ - бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.) от Наредба № 1 № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, съдът намери, че договореното и заплатено възнаграждение е обосновано и справедливо, и не е прекомерно. С оглед неоснователното възражение по чл.78, ал.5 ГПК, вр.чл.144 АПК на ответинка, съдът присъжда заплатеното адвокатско възнаграждение изцяло.

Мотивиран така и на основание чл.172, ал.2, чл.173, ал.2 и чл.143, ал.1 АПК, Административен съд-София град, II о., 23-ти състав

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ по жалба на [фирма], ЕИК[ЕИК], чрез пълномощника му адв.Б. Ц.-САК, Решение №87/26.07.2019 г. на председателя на ПВ, в частта му, с която е потвърдено решение от 22.07.2017 г. на състав по опозиции за отказ за регистрация на марка с вх.№135810 BG TOP comedy+, комбинирана по отношение на услугите в Клас 38 „радиопредавания, радиоemisии; предавания, emisии по кабелната телевизия; телевизионни предавания, emisии“ и Клас 41:“спортна дейност; ваканционни лагери /развлечения/;

организиране на спортни състезания; спортни клубове“.

ВРЪЩА делото като преписка, в отменената част на Решение №87/26.07.2019 г. на председателя на ПВ, за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на материалния закон, дадени в мотивите към решението в 14-дневен срок.

ОСЪЖДА ПАТНЕТНО ВЕДОМСТВО да заплати на [фирма], ЕИК[ЕИК]-гр.Д. сумата в размер на 900 /деветстотин/ лева, разноски за първоинстанционното съдебно производство.

Решението може да бъде обжалвано чрез Административен съд София-град пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него по реда на чл.137 от АПК.

СЪДИЯ: