

# РЕШЕНИЕ

№ 1337

гр. София, 29.02.2024 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 82 състав,**  
в публично заседание на 05.02.2024 г. в следния състав:

**СЪДИЯ: Вената Кабурова**

при участието на секретаря Цветелина Заркова, като разгледа дело номер **6739** по описа за **2023** 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/ във вр. с чл. 84 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/.

Образувано е по подадена жалба от „A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft”, А. чрез адв. В. Д. срещу Решение № РС-77-[1] от 09.05.2023 г. на председателя на Патентното ведомство, с което на основание чл. 75, ал. 10, т. 5 от ЗМГО е оставена без уважение жалбата на дружеството срещу решение от 07.09.2021 г., с което по опозиция вх. № ВГ/Н/2020/158902-[18]/05.11.2021 г. срещу регистрацията на марка с вх. № 158902 “A1 Xplore TVGO” словна, е постановен отказ за всички стоки и услуги от класове 9,35,38 и 42, за които е заявена регистрацията на марката.

В жалбата са изложени подробни съображения за незаконосъобразност на решението, въз основа на които се иска неговата отмяна и връщане на преписката на състава по опозиции за постановяване на решение, с което подадената опозиция да бъде отхвърлена изцяло като неоснователна.

Заинтересованата страна – „Виваком България“ ЕАД, редовно призована се представлява от представителя по индустриална собственост адв. Б. М., която счита подадената жалба за неоснователна, а решението на Патентното ведомство за правилно, поради което моли жалбата да бъде отхвърлена. В писмени бележки по делото навежда доводи за законосъобразност на оспореното решение.

Ответникът – Председателят на Патентното ведомство, се представлява от юрк. Й., който намира жалбата за неоснователна и моли да бъде отхвърлена. Претендира

юрисконсултско възнаграждение.

Софийска градска прокуратура, редовно уведомена, не взема участие в производството.

Административен съд София-град, след като обсъди релевираните с жалбата основания, доводите на страните, прецени събраните по делото доказателства, приема за установена следната фактическа обстановка:

Производството пред Патентното ведомство е започнало с подаването на заявка вх. № 158902/14.05.2020 г. от „A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft“ за регистрация на марката „A1 Xplore TV GO“, словна, за класове 9, 16, 28, 35, 38, 41 и 42 на МКСУ.

Срещу тази заявка за регистрация била подадена опозиция вх. № 158902-(2)/29.10.2020 г. от дружеството „БТК“ ЕАД на основание чл. 52, ал. 1 вр. чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО за част от стоките и услугите, за които горепосочената марка е заявена за регистрация, а именно в класове 9,35,38 и 42. В опозицията се посочвало, че „БТК“ ЕАД е притежател на по-ранна марка с рег. № 94685, "TV GO", комбинирана, регистрирана на 23.08.2016 г. Навеждали се твърдения, че заявената за регистрация марка „A1 Xplore TV GO“ е сходна на марката „TV GO“ и е заявена за идентични, респективно сходни на нейните стоки и услуги, поради което съществувало вероятност от объркване на потребителите, включваща възможност за свързване на по-късната с по-ранната марка.

С решение от 07.09.2021 г. по така направената опозиция, на основание чл. 57, ал. 9, т. 2 от ЗМГО съставът по опозициите е отказал регистрацията на марката „A1 Xplore TV GO“ по отношение на всички стоки и услуги от класове 9, 35, 38 и 42 от МКСУ, за които е заявена. Съставът приел, че опозицията, базирана на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО е основателна, тъй като стоките от клас 9 на марките в конфликт са идентични или сходни във висока степен, а между услугите от класове 35,38 и 42 е налице идентичност. При анализа на знаците е формирал преценка за наличие на визуално сходство от средна степен, фонетично сходство, надвишаващо средна степен и смислово сходство от висока степен, поради което е приел и наличие на вероятност за объркване на потребителите.

Срещу решението по опозицията била подадена жалба от „A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft“ с вх. № 158902-[18] от 05.11.2021 г. Със заповед № 3-1023-[1]/08.11.2021 г. на председателя на Патентното ведомство бил определен състав по спорове за разглеждане на така подадената жалба, който изготвил становище по същата, според което така подадената жалба следва да бъде оствена без уважение.

С обжалваното в настоящото дело решение № РС-77-[1]/09.05.2023 г. На основание чл. 75, ал. 10, т. 5 от ЗМГО председателят на Патентното ведомство оставил без уважение жалбата на „A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft“ срещу решението на състава по опозиции. За да постанови това свое решение, административният орган приел следното:

Относно основанието по чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО (релевирано от „БТК“ ЕАД в подадената опозиция), съгласно което „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“, е посочено, че в случая е налице идентичност по отношение на всички стоки и услуги в

класовете 9, 35, 38 и 42 на МКСУ, съдържащи се в списъка на атакуваната марка, със стоките и услугите, за които противопоставената марка е придобила по-ранна закрила в същите класове. Визуалното сходство между сравняваните марки е определено от средна степен поради съпадащите словни елементи TV GO, разположени в еднаква последователност и в двете марки, както и предвид обстоятелството, че по-ранната марка се състои изцяло от този словен елемент, който въпреки че е стилизиран е достатъчно разпознаваем и четлив. Фонетичното сходство между сравняваните марки е определено в средна степен, като е посочено, че словният елемент в атакуваната марка "A1 Xplore" не е достатъчен, за да се преодолее идентичното звучене на останалите съпадащи словни елементи. Посочено е, че марките са семантично сходни във висока степен, доколкото потребителите ще направят едни и същи асоциации с думите "TV" и "GO", като думите "A1 Xplore" не са способни да променят концептуалната представа, създадена от словосъчетанието "TV GO".

Относно вероятността за объркване, като елемент от основанието по чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, органът е посочил, че визуалното и фонетичното сходство между двете марки създава вероятност за объркване и възможност за свързване на атакуваната с по-ранната марка, което да доведе до погрешно приемане от страна на потребителите, че стоките и услугите произхождат от един и същ търговец или от икономически свързани лица. Отбелязано е също така, че по-ранната марка се ползва с повишена отличителност в резултат на продължителна употреба, като се цитират представени от "БТК" ЕАД доказателства за използване на марката през периода септември 2015 г. до декември 2019 г.

Предвид така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

Жалбата е процесуално допустима като подадена от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване индивидуален административен акт и в законоустановения двумесечен срок по чл. 84, ал. 1 от ЗМГО. Разгледана по същество, същата е неоснователна, поради следните съображения:

Решението е издадено от компетентен орган, в съответствие с разпоредбата чл. 75, ал. 12 от ЗМГО. Същото е в писмена форма, като са спазени изискванията на чл. 59 от АПК. При издаване на обжалвания административен акт не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, които да са ограничили правото на защита на оспорвания и да са препятствали възможността му адекватно да я организира. Спазена е процедурата по подадената опозиция, регламентирана в чл. 52 и сл. от ЗМГО. Съставът на отдел „Спорове“, разгледал жалбата, отговаря на изискванията на чл. 69, ал. 2 от ЗМГО.

В случая не са допуснати и нарушения на материалния закон, по следните причини:

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

процесния случай е подадена опозиция от притежател на по-ранна марка срещу регистрацията на марка по този закон – чл. 52, ал. 1, т. 1 от ЗМГО.

Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО 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. За да настъпи предполагаемият резултат - объркване на потребителите, разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, 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.

Марките се сравняват в цялост като се отчита въздействието на съществените елементи, които им придават отличителния характер. 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 сравняване 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. Ето защо преценката за сходство на марките в настоящия случай предполага да се извърши на първо място анализ на смисловата, фонетичната и визуалната близост на словните елементи.

В процесния случай, категорично е установено и не се спори, че марката на заинтересованата страна "TV GO" е по-ранна от тази на жалбоподателя "A1 Xplore TV GO". В случая е налице идентичност по отношение на всички стоки и услуги в класове 9, 35, 38 и 42 на МКСУ, съдържащи се в списъка на атакуваната марка, със стоките и услугите, за които противопоставената марка е придобила по-ранна закрила. По делото е допусната и приета съдебно-маркова експертиза. При извършеното сравнение между марките вещото лице е приело, че между техните знаци е налице визуално, фонетично и смислово сходство от много ниска степен. Това заключение експертизата е обосновала главно с наличието на думите "A1 Xplore" в атакуваната марка, които според вещото лице различават съществено заявената за регистрация марка от по-ранната такава, както визуално, така и при нейното произнасяне, като се преодолява идентичното звучене на думите "TV GO". Относно вероятността за объркване вещото лице е приело, че въз основа на горепосочените различия между марките, няма вероятност потребителите да свържат процесната марка с по-ранната.

Настоящият състав не може да се съгласи с направените изводи на вещото лице, поради следните съображения:

Процесната марка „A1 Xplore TV GO“, е словна като се изписва по този начин: A1 Xplore TV GO. По-ранната марка с рег. № 94685, "TV GO" е комбинирана и изглежда



така:

Сравняваните марки споделят словните елементи "TV" и "GO", разположени в еднаква последователност, като по-ранната марка изцяло се съдържа в атакуваната. Въпреки че по-ранната марка е комбинирана, словните елементи в състава ѝ са достатъчно

разпознаваеми и четливи поради ниската степен на стилизация. В действителност, наличието на думите "A1 Xplore" в състава на процесната марка внасят известно различие във визуален и фонетичен аспект, но съдът се солидаризира с извода на административния орган, че това различие не е достатъчно, за да бъде преодоляно сходството между тях. Поради това съдът счита, че в случая е налице сходство между двете марки от средна степен, което на свой ред би довело и до вероятност за объркване на потребителите, включваща възможността за свързване на атакуваната с по-ранната марка. Освен това, предвид всички представени доказателства по административната преписка, се установява, че заинтересованата страна е осъществила използване на услугата "TV GO" и това използване е позволило на потребителите не само да разпознаят марката, но и да свържат стоките и услугите, които тя означава със съответния доставчик.

Предвид гореизложеното настоящият състав на съда счита, че правилно административният орган е приел, че са налице основанията по чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО за отказ от регистрация на процесната марка, като е издал законосъобразен административен акт, който не страда от пороци, водещи до неговата отмяна и като такъв следва да бъде потвърден.

С оглед изхода от спора, на основание чл. 143, ал. 4 от АПК, в полза на ответника, с оглед своевременно направеното изявление, следва да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 лева, определен съгласно чл. 78, ал. 8 от ГПК, вр. чл. 143, ал. 4 и чл. 144 от АПК вр. чл. 37, ал. 1 от Закона за правната помощ и чл. 24 от Наредбата за заплащането на правната помощ. На следващо място съдът констатира, че жалбоподателят не е довнесъл определената от съда сума за възнаграждение на вещо лице в размер на 450 лева, поради което същият следва да бъде осъден да внесе дължимата сума по сметка на АССГ.

Предвид изложеното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, съдът

## **Р Е Ш И:**

**ОТХВЪРЛЯ** жалбата на „A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft“, А. чрез адв. В. Д. срещу Решение № РС-77-[1] от 09.05.2023 г. на председателя на Патентното ведомство.

**ОСЪЖДА** „A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft“, със седалище и адрес на управление: Lassallestrasse 9, W., 1020, А., да заплати на Патентното ведомство на Република България сумата от 200 /двеста/ лева, представляващи разноски за юрисконсултско възнаграждение.

**ОСЪЖДА** „A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft“, със седалище и адрес на управление: Lassallestrasse 9, W., 1020, А. да заплати по сметка на

Административен съд София-град сумата в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лева, представляваща доплащане за възнаграждение на вещо лице.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

**ПРЕПИСИ** от решението да се връчат на страните.

**СЪДИЯ:**