

# РЕШЕНИЕ

№ 1850

гр. София, 21.03.2022 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 37 състав,**  
в публично заседание на 22.02.2022 г. в следния състав:

**СЪДИЯ: Адриан Янев**

при участието на секретаря Кристина Алексиева, като разгледа дело номер **12625** по описа за **2021** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 – чл. 178 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 84, ал. 1 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО).

Образувано е по жалба на [фирма] срещу Решение № РС-284-(1) от 15.09.2021 г. на председателя на Патентно ведомство на Република България, с което на основание чл. 75, ал. 10, т. 5 ЗМГО е оставена без уважение жалбата срещу решение от 19.06.2020 г. на състав по опозиция, с което е отказана регистрация на марка вх. № 146421 „bio B.“, комбинирана, за част от услугите от клас 35 на МКСУ.

В жалбата се съдържат доводи за липсата на сходство между двете марки. Счита, че е налице много ниска степен на визуално сходство, тъй като доминиращият елемент „bio“ има специфично оформление, което води до различно цялостно впечатление у потребителите. Поддържа за липсата на вероятност от объркване на потребителите, тъй като доминиращият елемент има решаваща роля за възприемането на атакуваната марка.

Ответната страна - председателят на Патентно ведомство, чрез процесуалния си представител, изразява становище за неоснователност на жалбата.

Заинтересованата страна – [фирма], чрез процесуалния си представител, е подала отговор, с който счита за неоснователна жалбата. Поддържа, че е налице сходство между знаците на двете марки, което води до вероятност от объркване на потребителите.

Административен съд София - град, след като обсъди релевираните с жалбата

основания, прецени становищата на страните и събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

От приложената преписка се установява, че [фирма] е подало заявка вх. № 146421/05.06.2017 г. за регистрация на комбинирана марка „bio B.” за стоки/услуги от класове 31, 35 и 43 на МКСУ (спори се единствено за клас 35), а именно:

- за процесните стоки и услуги от клас 35 на МКСУ (останалите класове не са предмет на делото): абониране за вестници [за трети лица]; абониране за телекомуникационни услуги [за трети лица]; административно обработване на поръчки на клиенти; административно управление на компании от подизпълнител; административно управление на програми за лоялни клиенти; административно управление на програми за лоялни клиенти на авиокомпаниите; административно управление на хотели; актуализиране и поддържане на данни в компютърни бази данни; актуализиране и поддържане на информация в регистри; актуализиране на рекламни материали; анализ на себестойността; бизнес мениджмънт на спортисти; бизнес одити; бизнес оценка на търговска ефективност; бизнес посреднически услуги за свързване на потенциални инвеститори с предприемачи, нуждаещи се от финансиране; бизнес управление за доставчици на услуги на свободна практика; бизнес управление на програми за възстановяване на средства за трети лица; връзки с обществеността; възпроизвеждане на документи; дизайн на рекламни материали; изготвяне на ведомости; изготвяне на статистически данни; издаване на фактури; изследване на пазара; изследвания с търговска цел; икономическо прогнозиране; интернет индексирание за търговски или рекламни цели; консултантски услуги в областта на човешките ресурси; консултантски услуги за търговско управление; консултации в областта на организирането на търговията; консултации в областта на търговското ръководство и организация; консултации в областта на търговското управление; консултации относно комуникационна стратегия за връзки с обществеността; консултации относно комуникационна стратегия за реклама; маркетинг; машинописни услуги; набиране на кадри; набиране на спонсори; насърчаване на продажбите [за трети лица]; он-лайн реклама в компютърна мрежа; оптимизиране на търсещи системи, с цел увеличаване на продажбите; оптимизиране на уебсайт – трафик; организиране на изложби с търговска или рекламна цел; организиране на модни ревюта с промоционална цел; организиране на търгове; организиране на търговски панаири с търговска или рекламна цел; осигуряване на онлайн пазар за покупко-продажба на стоки и услуги; отдаване под наем на автомати за продажба; отдаване под наем на канцеларски машини и апарати; отдаване под наем на рекламни билбордове; отдаване под наем на рекламни съоръжения; отдаване под наем на рекламно време във всички средства за комуникация; отдаване под наем на рекламно пространство и време; отдаване под наем на търговски щандове; отдаване под наем на фотокопирни машини; писане на сценарии за рекламни цели; подизпълнителски услуги (търговско подпомагане); подпомагане на търговското управление; поддръжане на витрини; помощ при управление на търговски или промишлени предприятия; попълване на данъчни декларации; преглед на печата; пей пер клик реклама; предоставяне на бизнес информация чрез уебсайт; предоставяне на търговска информация и консултации за потребители [търговска консултация в магазините]; представяне на стоки; представяне на стоки на дребно с цел продажба чрез комуникационни средства; предоставяне на търговска и фирмена информация за контакти; приемане на телефонни съобщения [за отсъстващи абонати]; производство

на програми за телешопинг; производство на рекламни филми; проучване на общественото мнение; проучване на пазара; проучване с търговска цел; професионални консултации в областта на търговията; психологическо тестване за подбор на кадри; публикуване на рекламни текстове; радиорекламирање; разпространение на мостри; разпространение на рекламни материали; разпространение на рекламни материали по пощата [листовки, проспекти, брошури, мостри]; регистриране на писмени съобщения и данни; реклама; рекламирање на открито; рекламирање чрез афиши; рекламирање чрез пощенски поръчки; рекламирање чрез телевизията; секретарски услуги; систематизиране на информация в компютърни бази данни; снабдяване за сметка на трети лица [закупуване на стоки или услуги за други предприятия]; стенографски услуги; счетоводни услуги; събиране на информация в компютърни бази данни; създаване на рекламни текстове; съставяне на автобиографии за трети лица; съставяне на извлечения от сметки; съставяне на индекси на информация за търговски или рекламни цели; текстообработка; телемаркетингови услуги; транскрибиране на съобщения [административна дейност]; търговия на дребно и едро с фармацевтични, ветеринарни, санитарни и медицински препарати; търговска информация; търговски оценки; търговски справки; търговски посреднически услуги; търговско управление на лицензиране на стоки и услуги за трети лица; търсене в компютърни бази данни [за трети лица]; управление на бизнес проекти; управление на компютърни файлове; управление на сделки в областта на изкуството; уреждане на бизнес договори за трети лица; услуги за напомняне за уговорени срещи [административна дейност]; услуги за подаване на данъчни декларации; услуги за уреждане на срещи [административна дейност]; услуги за художествено оформление за рекламни цели; услуги на агенции за внос и износ; услуги на агенции за търговска информация; услуги на манекени, свързани с рекламирање и представяне на стоки; услуги на рекламни агенции; услуги на трудови борси; услуги, свързани с водене на преговори и сключване на търговски сделки за сметка на трети лица; услуги, свързани със сравняване на цени; услуги, свързани с преместване на предприятия; фотокопирни услуги.

Посочената заявка на дружеството – жалбоподател е публикувана в Официалния бюлетин на Патентно ведомство, бр. 09 от 26.09.2017 г.

От приложената библиографска справка към административната преписка се установява, че [фирма] притежава словна марка “В.”, с рег. № 101339 от 16.04.2018 г., заявена на 28.07.2016 г., със срок на закрила 28.07.2026г., регистрирана за стоки/услуги от класове 29, 30, 31, 35, 39 и 40 на МКСУ (предмет на разглеждане по делото е клас 35), а именно:

- за стоки и услуги от клас 35 на МКСУ: реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност; интернет индексирание за търговски или рекламни цели; представяне на стоки на дребно и едро с цел продажба; продажба чрез интернет на месо, риба, птици и дивеч, месни екстракти, консервирани, замразени, сушени, варени и печени плодове и зеленчуци, желета, конфитюри и компоти, яйца, мляко и млечни произведения, хранителни масла и мазнини, кафе, чай, какао и заместители на кафе, ориз, тапиока и саго, брашно и произведения от зърнени храни, хляб, сладкиши и захарни изделия, сладоледи, захар, мед, меласа, мая, бакпулвер, сол, горчица, оцет, сосове (подправки), подправки, лед, селскостопански, градинарски и горски продукти, сурови и необработени зърна и семена за посев, пресни плодове и зеленчуци, живи растения и цветя, живи животни, храна за животни

и малц.

Производство пред Патентното ведомство е започнало с подадена опозиция вх. № 70081378/01.11.2017 г. на [фирма] срещу регистрацията на заявената с вх. № 146421/05.06.2017 г. комбинирана марка „bio B.“, в частта за класове 31 и 35 от МКСУ.

В опозицията се посочва, че същата се основава на словна марка “B.”, с дата на заявяване 28.07.2016 г. за класове 31 и 35 от МКСУ. Поддържа се за наличието на визуално, фонетично и смислово сходство между двете марки. Счита, че заявените стоки и услуги от класове 31 и 35 са идентични и сходни, което води до объркване на потребителите относно произхода им.

С решение от 12.01.2018 г. на отдела по опозиция и на основание чл. 38д, ал. 2 ЗМГО (отм.) производството по опозицията е служебно спряно до регистрацията на по-ранната марка (към този момент словна марка “B.” не е била регистрирана).

С решение от 12.01.2018 г. на отдела по опозиция и на основание чл. 38д, ал. 4 ЗМГО (отм.) производството по опозицията е възобновено, тъй като е извършена регистрация на словна марка “B.”.

Постъпил е отговор по опозицията рег. № 70127623/24.09.2019 г., с който [фирма] изразява становище за неоснователност на опозицията. Не се оспорва сходството на част от услугите в клас 35. Счита, че доминиращият елемент „bio“ в по – късната марка обуславя цялостното визуално впечатление от нея, което я отличава от по – ранната марка. Счита, че средният потребител има средна към висока степен на внимание, което не води до вероятност от объркване, въпреки наличието на смисловата идентичност на знаците.

Последвало е подаване на становище по подадения отговор на опозиция, с който се отново се поддържа наличието на сходство и идентичност на знаците, водещо до объркване на потребителя.

С решение от 19.06.2020 г. на състава по опозиция е оставена без уважение опозицията по отношение на заявени стоки и услуги от клас 31 (всички заявени стоки) и клас 35: „организиране на търгове; отдаване под наем на автомати за продажба“. Със същото решение е отказана регистрацията на комбинирана марка „bio B.“ по отношение на останалата част от заявените услуги от клас 35 МКСУ. Отказът за регистрация е мотивиран с това, че се касае за идентични услуги от клас 35 на МКСУ и наличието на сходство в знаците, което води до вероятност за объркване на потребителите.

По реда на чл. 69, ал. 1, т. 3, вр. чл. 59, ал. 9 ЗМГО е подадена жалба от [фирма] срещу решение от 19.06.2020 г. на състава по опозиция. Счита, че ниската отличителност на знака на по – ранната марка води до значително намаляване на фонетичното сходство между двете марки. Пояснява за ниска степен на визуално сходство поради доминиращия елемент „bio“ в по – късната марка. Поддържа за завишено внимание на потребителите по отношение на услугите от клас 35, което води до липсата на объркване по отношение на произхода на услугите.

Изготвено е становище от състав по спорове, с което се предлага на административния орган да вземе решение за отхвърляне на жалбата.

В тази връзка е постановено оспорваното Решение № № РС-284-(1) от 15.09.2021 г. на председателя на Патентно ведомство на Република България, с което на основание чл. 75, ал. 10, т. 5 ЗМГО е оставена без уважение жалбата срещу решение от 19.06.2020 г. на състав по опозиция, с което е отказана регистрация на марка вх. № 146421 „bio B.“,

комбинирана, за част от услугите от клас 35 на МКСУ.

В мотивите на акта са изложени доводи за идентичност на услугите по отношение на клас 35 на МКСУ, доколкото това не се оспорва от жалбоподателя. Органът е приел наличието на сходство във фонетично, визуално и смислово отношение между двете марки. Акцентирано е, че доминиращият елемент в комбинираната марка намалява визуалното сходство, но не го изключва. Изложени са доводи за наличието на вероятност от объркване на потребителя относно произхода на услугите.

При така установените факти, Административен съд София - град достига до следните правни изводи:

Жалбата е допустима, тъй като е насочена срещу подлежащ на оспорване на административен акт и подадена от лице, имащо правен интерес, доколкото решението е неблагоприятно за него.

Жалбата е подадена в двумесечния срок по чл. 84, ал. 1 ЗМГО, доколкото актът е съобщен на 11.10.2021 г., а жалбата е подадена чрез административния орган на 10.12.2021 г.

Съгласно изискванията на чл. 168, ал. 1 АПК, при служебния и цялостен съдебен контрол за законосъобразност, съдът извършва пълна проверка на обжалвания административен акт относно валидността му, спазването на процесуалноправните и материалноправните разпоредби по издаването му и съобразен ли е с целта, която преследва законът, т. е. на всички основания, визирани в чл. 146 АПК. При преценката си, съдът изхожда от правните и фактическите основания, посочени в оспорвания индивидуален административен акт, представената административна преписка и събраните по делото доказателства. При проверката на административния акт, съдът не е обвързан от основанията, въведени от оспорващия, нито от неговото искане.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Обжалваното решение е издадено компетентният орган по чл. 76, ал. 8, вр. ал. 7, т. 2 ЗМГО, а именно председателят на Патентно ведомство.

Актът е надлежно мотивиран от фактическа и правна страна, като отговаря по форма на общите правила по чл. 59, ал. 2 АПК. Налице са ясни и конкретни мотиви, както и разпоредителна част.

Не са допуснати нарушения на процесуалните правила. При образуването на опозиционното производство не са допуснати нарушения, доколкото опозицията, основаваща се на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, е подадена от лице, което е притежател на по – ранна марка. Не са допуснати нарушения за участие на страните в производството, като същите се възползвали от правото да изразяват становища и да представят доказателства, а органът е обсъдил всички възражения и искания на страните.

Налице е нарушение на материалния закон.

Административното производство е инициентирано по подадена опозиция на основание чл. 38б, ал. 1 ЗМГО (отм.), съгласно която притежателят на по – ранна марка може да подаде опозиция срещу регистрацията на марка, когато е в противоречие с чл. 12, ал. 1 ЗМГО (отм.). Следва да се приложат действащите към момента разпоредби на ЗМГО – арг. § 5, ал. 1 и ал. 2 от ПЗР на ЗМГО.

Нормата на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО регламентира, като основание за отказ за регистрация на марка, когато поради нейната идентичност или сходство с по - ранна марка и идентичността или сходството на стоките или услугите на двете марки,

поради което съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка.

Текстът съдържа четири предпоставки за заличаване на регистрирана вече търговска марка: 1. Наличие на по-ранно право върху марка; 2. идентичност или сходство на стоките и услугите на двете марки; 3. идентичност или сходство между тази марка и по-ранно регистрираната; 4. посоченото следва да предполага вероятност за объркване на потребителите, включително и възможност за свързване с по-ранната марка.

Съгласно чл. 12, ал. 2, т. 1 ЗМГО по – ранна марка е тази с по-ранна дата на подаване на заявката или с по-ранен приоритет, регистрирана по реда на този закон. В настоящия случай по – ранна марка е притежаваната от [фирма] словна марка “В.”, с рег. № 101339 от 16.04.2018 г., тъй като е заявена на 28.07.2016 г., което е преди подадената заявката вх. № 146421/05.06.2017г. за регистрация на комбинирана марка „bio В.” от [фирма].

Стоките и услугите, за които се регистрират марките, са групирани в класове, съгласно Международната класификация на стоки и услуги (МКСУ). Заглавията на класовете показват най – общо областта, към която принадлежат стоките и услугите.

Услугите от клас 35 са свързани с рекламна дейност, управление на търговски сделки, административна дейност и т. н., т. е. предназначени към бизнес сектора. По делото не се спори за наличието на идентичност на услугите в клас 35 от МКСУ, които са предмет на двете марки.

Не е налице идентичност на марките, тъй като не се касае за пълно съвпадение (визуално, смислово и фонетично).

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

Под „отличителен“ елемент се разбира този елемент в състава на марките, който в най – голяма степен служи за осъществяване на основната функция на марката – да отличава стоките и/или услугите на едно лице от тези на други лица. „Доминиращ“ елемент е този, който благодарение на графичното си представяне обуславя общото впечатление, което марката оставя у потребителите.

Налице е висока степен на смислово сходство. По – късната марка съдържа словния елемент “В.”, а по – ранната марка „bio selection”. Двете марки се възприемат от потребителите като две отделни думи. Думата “В.” е навлезнала в български език със значение „екологичен/природосъобразен/здравословен“. Думата “S.” в превод означава избирам/подбирам, а „selection” е със значение - селекция или нещо, от което да се направи избор. Посочените думи са широко употребявани и ще бъдат разпознати и от лицата, които не владеят английски език. Това означава, че в смислово отношение двата знака са сходни във висока степен, близка до идентичност.

Налице е средна към висока степен на фонетично сходство, тъй като разликата се дължи на различния завършек на знаците: „шън“ при атакуваната марка и „т“ при по –

ранната марка. Наличието на втори елемент „bio“ при атакуваната марка не променя горния извод, доколкото потребителите не биха изговаряли марката с дублиращите елементи (био биоселекшън).

Липсва визуално сходство между двете марки. Общото между двете марки се изразява в това, че споделят еднакви девет букви, подредени в идентична последователност. Една от разликите се отнася до различни те букви в завършека на по-късната марка (“i”, “o” и “n”), но същата не е значителна.

Основаната разлика във визуално отношение се изразява в словния елемент „bio“ на атакуваната марка, който е графично представен в зелен цвят с червена точка, като първата и третата буква не са завършени, но имат смисъл на завършеност. Посоченото графично оформление е с ръкописен шрифт (силно стилизиран) и е в големина по-голяма от словния елемент. Това е доминиращият елемент на марката, който заема значително и централно място, поради което изпъква и привлича силно вниманието на потребителя. Допълнително следва да се посочи, че оригиналността на този елемент (начин на изписване и шрифт) води до извод, че може допълнително да се характеризира като отличителен елемент в марката.

Наред с това отличителните елементи „bioselect“ и „bioselection“ в двете марки са със слаба към средна степен на отличителност. Това е така, тъй като са общоизвестни и широко употребявани думи, което прави слаба отличителността на марките. От друга страна тези елементи не указват характеристиките на услугите, което малко повишава отличителността (от слаба към средна). Именно доминиращият елемент „bio“ на атакуваната марка внася промени и различия в слабия отличителен характер на „bioselection“. В този случай графичният елемент контрастира и надделява над словния, което му допринася допълнително и отличителност.

Изводът за сходство се прави на база цялостното въздействие на марката и на дизайна - графичното /визуално/ сходство, смисловото сходство, сходството в похватите и начина на изобразяване на елементите, сходство в самия образен елемент, сходство в композиционното разположение на елементите. При сравняване на словна с комбинирана марка се преценява въздействието на образния елемент в състава на комбинираната марка. Както се посочи по-горе графичният елемент има най-силно въздействие, което ограничава в силна степен сходството между двете марки.

Съдът намира, че липсва вероятност за объркване на потребителите, включително и възможност за свързване с по-ранната марка. Потребителят няма навика да анализира марката в детайли, защото обичайно се фокусира върху отличителните и доминиращите елементи по-лесно, отколкото върху останалите елементи. От важно значение е това, че услугите на двете марки са предназначени за бизнес потребители, които са професионалисти в своята търговска област (анализират пазара на услуги, подбират контрагенти и др.). В този смисъл търговците обръщат изключително високо внимание при избора на услуги. С оглед категорията потребители и наличието на графичен елемент в по-късната марка, водещ до намаляване на сходството между двете марки, се достига до извод за липсата на вероятност от объркване за произхода на услугите.

В този смисъл не са налице условията за приложение на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО. Посоченото нарушение на материалния закон представлява самостоятелно основание за отмяна на оспорвания акт. Предвид изложеното и на основание чл. 172, ал. 2, предл. второ АПК оспорваното решение следва да се отмени, а преписката да се върне за ново произнасяне съгласно мотивите на съдебния акт.

По разноските:

С оглед изхода на делото и на основание чл. 143, ал. 1 АПК следва да се присъдят в полза на жалбоподателя направените от него разноски, които са в размер на 50 лева за държавна такса.

Предвид изложеното, съдът

### **РЕШИ:**

ОТМЕНЯ по жалба на [фирма], Решение № РС-284-(1) от 15.09.2021 г. на председателя на Патентно ведомство на Република България

ВРЪЩА административната преписка на административния орган за ново произнасяне в тримесечен срок, като се съобразят дадените разяснения в мотивите на съдебния акт.

ОСЪЖДА Патентно ведомство на Република България да заплати на [фирма] сумата в размер на 50 лева, представляваща направени разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

Съдия: