

РЕШЕНИЕ

№ 6533

гр. София, 29.10.2013 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 26 състав,
в публично заседание на 02.10.2013 г. в следния състав:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Мирослава Керимова

при участието на секретаря Мая Георгиева, като разгледа дело номер **7959** по описа за **2013** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 - чл.178 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) във вр. с чл.50б, ал.6 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО), отм. ДВ, бр.19/ 2010г., в сила от 10.03.2011г. и §54 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗМГО (ДВ, бр.19/ 2010г.).

Образувано е по жалба на „R.“ L. чрез адв. П. и адв. Л. срещу Решение № 09-ОМ от 05.06.2013 г. на заместник-председателя на Патентно ведомство на Република Б., с което е отхвърлено искането на "R." L. за определяне на марка рег. № 3464у „Н." като марка, ползваща се с известност на територията на Република Б. по отношение на стоки и услуги в класове 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41 и 43 на МКСУ. Претендира се незаконосъобразност на оспорвания акт поради противоречието му с материалните разпоредби на закона и несъответствие с неговата цел, като се моли съда същото да бъде отменено, а преписката върната на административния орган с указания за произнасяне с решение за обявяване на марката за ползваща се с известност за претендираните стоки и услуги. На първо място в жалбата се излагат съображения, свързани с разграничаване на понятията „общоизвестна марка” и „марка ползваща се с известност”. Според жалбоподателя, „общоизвестността” е качество, което марката има, когато познатостта ѝ в съответната страна е толкова голяма, че обхваща цялата територия на страната или поне значителна част от тази територия. По отношение на понятието „марка ползваща се с известност” се твърди, че „известността/репутацията” е качество, което марката има, когато е позната по отношение на стоките/услугите, за

които е регистрирана, на значителна част от заинтересованата публика. В тази насока се твърди, че изведените от С. понятия за общоизвестност и известност/репутация почиват на един-единствен и освен това общ за 2-та вида марки критерий - „познатостта“ им сред потребителите. Според жалбоподателя, обичайно тази познатост се постига, когато марката се използва за определени стоки или услуги - така тя става или „общоизвестна“ във връзка с тях, или се сдобива с „репутация“ въз основа на тях. На следващо място се твърди, че както „общоизвестността“, така и „репутацията“ на една марка може да е резултат от действието на много и разнообразни фактори, които не биха могли да бъдат изброени изчерпателно в каквато и да е дефиниция без риск от пропуски, а оттам и от застрашаване правата и интересите на маркопритежателите. Доколкото обаче тези фактори допринасят за изясняване съдържанието на 2-те разглеждани понятия за марки, Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) включва в приетата през 1999 г. „Обща препоръка за разпоредби, касаещи закрилата на общоизвестни марки“ едно примерно изброяване на обстоятелства, които биха могли да се взимат предвид при преценката за познатостта на една марка в обществото. Тези обстоятелства са изброени и в чл. 50а, ал. 1 от ЗМГО. Според жалбоподателя, и на плоскостта на чл. 50а ал.1 от ЗМГО, не може да се разграничат двете понятия. Процесуалните представители на жалбоподателя разграничават двете понятия основно в два аспекта: - различен обхват на правна закрила; - различен кръг на стоки и услуги, по отношение на които следва да се предостави закрилата. В тази насока се твърди, че видно от разпоредбите на чл.12, ал.1, т.2 във връзка с чл.12, ал.2, т.7 ЗМГО, общоизвестната марка може да бъде противопоставена само на марка, заявена за идентични или сходни стоки/услуги; видно от разпоредбата на чл.12, ал.3 ЗМГО, а марката, ползваща се с известност може да бъде противопоставена дори на марка, заявена за несходни стоки/услуги. В тази насока се твърди, че е различен и кръгът на стоките и/или услугите, по отношение на които следва да се предостави правната закрила. Общоизвестната марка трябва да се ползва със закрила срещу идентични/сходни стоки/услуги - затова и тя следва да се обяви за общоизвестна по отношение на стоките/услугите, за които е „позната“ на обществото. Точно обратното е при марката, ползваща се с известност - тя трябва да се ползва със закрила срещу несходни стоки/услуги, затова следва да се обяви за ползваща се с известност не по отношение на стоките/услугите, за които е „позната“ на обществото, а по отношение тези стоки/услуги, на които ще бъде противопоставена при опасност от увреждане или неоснователно облагодетелстване по смисъла на чл.12, ал.3 ЗМГО. Твърди се, че това е така, защото „известността“ на марката, ползваща се с известност, е фактически резултат от нейното използване за стоките и услугите, за които е регистрирана; докато „ползването с известност“ е статут, изразяващ способността на тази марка да се противопостави на несходни на нейните стоки/услуги. Според жалбоподателя, в практиката си ответникът не прави разлика между двете понятия и техния кръг на закрила, поради което и практически заличава функционалните различия между общоизвестните марки и марките с репутация и оттам - подменя волята на законодателя и трайно възпрепятства целта на закона. Според жалбоподателя, в конкретната хипотеза се касае за искане за определяне на марка „Н.“ - комбинирана рег. № 3464у като марка, ползваща се с известност на територията на Република Б., към 01.09.2004 г. за стоки и услуги в посочени класове на МКСУ:16,21,29,30,31,32,33,35,41,43. Твърди се, че за реализиране

на фактическия състав на искането, заявителят следва да доказва: 1. че марката е „известна“, т.е., че е „позната на значителна част от заинтересованата публика относно стоките или услугите, за които е регистрирана“ (цит. решение на С. по дело С-375/97) и наличието на тази познатост да може да се прецени през призмата на обстоятелствата, предвидени в закона (чл. 50а, ал. 1 от ЗМГО. Според жалбоподателя, същият следва единствено да посочи, спрямо кои стоки/услуги, несходни на тези, за които марката му е регистрирана, желае тя да бъде определена като ползваща се с известност и да обоснове защо използването на друга, идентична или сходна на неговата марка за тези несходни стоки/услуги би довело до увреждане или неоснователно обогатяване (чл. 12, ал.3 ЗМГО). Жалбоподателят твърди, че фактът на познатостта, придобита чрез използването на марката за ресторантьорски услуги, се установява от Решение № 05-ОМ/29.04.2013 г. на заместник-председателя на Патентно ведомство, с което марката е призната за общоизвестна на територията на Република Б. за услугите „ресторантьорство“ . Твърди се, че притежателят на една регистрирана марка я използва за стоките/услугите, за които тя е регистрирана, като това е негово право и задължение по смисъла на чл.13 и чл.19 от ЗМГО. Въз основа на използването на марката за стоките/услугите, за които е регистрирана, тя става „позната на значителна част от потребителите“. Тази именно познатост е „известността“, която визира С. в горесцитираното решение по дело С-375/97 - и тя е свързана със стоките/услугите, за които марката е най-интензивно използвана, в случая - „ресторантьорство“. Според жалбоподателя, от горното е видно, че не е необходимо (макар да е възможно) марката да се използва за несходните стоки/услуги, срещу които тя се противопоставя, а камо ли да се изисква подобно използване да се доказва. Твърди се, че в хода на административното производство жалбоподателите са доказали, че марката „Н.“ - комбинирана рег. № 3464у е „известна“ и дори „общоизвестна“ за ресторантьорски услуги. В тази насока се твърди, че е недопустимо да се иска доказване на ползването на марката „Н.“ - комбинирана рег. № 3464у за стоки/услуги в класове 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41 и 43, за които марката няма регистрация. Според жалбоподателя, „известността“ е факт, произтичащ от употребата на марката за стоките/услугите, за които тя е получила правна закрила чрез регистрацията си; „ползването с известност“ е статут, който разширява тази правна закрила извън първоначалния ѝ обхват - марката вече може да се защитава „ползвайки своята известност“ спрямо стоки/услуги, несходни на тези, за които е регистрирана и с които е станала „известна“. В тази насока се твърди, че изисквайки представянето на доказателства за факти, които не са част от предмета на доказване (а именно - използване на марката за несходните стоки и услуги в класове 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41 и 43 от МКСУ), административният орган е нарушил материалния закон. Като заключение, жалбоподателят твърди, че „ресторантьорство“ е услугата, от употребата за която марката черпи своята „известност“ и именно за нея тази нейна известност е доказана. А за да установи, че марката следва да се „ползва“ с тази известност по отношение на несходните на „ресторантьорство“ стоки и услуги в класове 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41 и 43 от МКСУ, законът (чл. 12, ал.3 ЗМГО) изисквал не да се доказва използване на марката за тях, а да се обосноват евентуалните вреди или неоснователно обогатяване, които биха могли да настъпят при регистрация на по-късна от тяхната марка за посочените несходни стоки/услуги. Такива вреди били обосновани в искането с подробни аргументи, като същите са свързани с тясната връзка с дейността на един ресторант.

В съдебно заседание, жалбоподателят се представлява от адв. П. и адв. Л., които поддържат жалбата. Представят списък с разноси.

Отвeтникът по оспорването, Патентно ведомство, чрез юрк. Б., взема становище за неоснователност на оспорването. Основно твърди, че може да се говори за репутация само за стоки и услуги, които са били означавани с марката.

СП, уведомена с писмо, не прави искане за конституиране като страна в производството по делото и не изпраща представител.

АССГ, в настоящия съдебен състав, при извършена служебна проверка за допустимост на оспорването, приема жалбата за допустима като подадена в срок, от активно процесуално легитимирана страна, срещу съдебен акт, който подлежи на съдебен контрол за законосъобразност пред настоящия съд и съдебен състав. На л. 37 по делото е представено копие на писмо, от което е видно, че представител на жалбоподателя е получил копие от обжалваното решение на 05.06.2013г, като жалбата срещу него е подадена на 19.06.2013г, в рамките на законоустановения 14-дневен срок по чл. 149 ал.1 от АПК. Доколкото „R.“ L. е заявил искане с вх. № 70 – 00 – 2722/08.03.2011г за определяне на марка рег. № 3464у „H.“ като марка, ползваща се с известност на територията на Република Б. по отношение на стоки и услуги в класове 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41 и 43 на МКСУ и на заявителя с оспорваното решение е отхвърлено искането, същият има правен интерес да го обжалва.

СЪДЪТ, след като обсъди доводите на страните и събраните писмени доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

„R.“ L., с адрес: 11380 P. F. R., S. 221 E, P. V. G., F. 33410, САЩ е притежател на марка „H.“ - комбинирана, която марка с решение № 05-ОМ /29.04.2013г на зам.председател на ПВ е призната като общоизвестна на територията на РБългария към 01.09.2004г за услугите от клас „ресторантьорство” – решение на л. 67 по делото. На л. 88 по делото е представено искане вх. № 70-00-2722 от 08.03.2011 г. за определяне на марка "H." -комбинирана, рег. № 3464у като марка, ползваща се с известност на територията на Република Б. по отношение на стоки и услуги в класове 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41 и 43 на МКСУ. Искането се съдържа в т. 2 от заявлението – л. 94 по делото. Тъй като с едно заявление са направени две отделни искания, следва да се разграничи, че настоящото производство касае само искането за определяне на марка "H." -комбинирана, рег. № 3464у като марка, ползваща се с известност на територията на Република Б. по отношение на стоки и услуги в класове 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41 и 43 на МКСУ. В останалата част първа на заявлението, в полза на дружеството е постановено позитивно решение на ПВ, с което последното признава същата марка като общоизвестна на територията на РБългария за услугата ресторантьорство. По отношение на втората част на искането, заявителят претендира, че стоките от класове 16, 21, 29, 30, 31, 32 и 33 са много тясно преплетени с дейността на един ресторант, тъй като в него неминуемо се използват произведения от хартия (салфетки, тоалетна хартия, хартия за ръце, хартиени подложки), а много често се предлагат и печатни произведения за развлечение на посетителите, попадащи в клас 16. Молителят посочва, че в ресторантите се използва посудата, визирана в клас 21 и също така се продават хранителни продукти от класове 29, 30 и 31 и безалкохолни и алкохолни напитки от класове 32 и 33. З. счита, че рекламирането в менютата на марките на предлаганите стоки (извън контекста на самото меню) и администрирането на различни видове търговски сделки от клас 35 (когато става въпрос за верига от ресторанти) е много често срещана дейност. По отношение на

клас 41 заявява, че се включват услуги, свързани със спорта, образованието и развлечението, а това според молителя са все сфери, за които спонсорирането от страна на известен бранд е изключително характерно, в резултат на което използването на сходен на марката знак за означаването на тези услуги би създадо непосредствено впечатление, че мероприятиято или дейността се осъществява с помощта на спонсорството на притежателя на марката, което би довело до извличането на неоснователни облаги от репутацията на марката или би ги увредило. Молителят посочва, че в клас 41 попадат и услуги по организиране на забави и различни видове развлечения, които са много близки с дейността „ресторантьорство“ , доколкото и в двете категории дейности в една или друга степен задоволяват еднакви нужди по отмора и развлечение. По отношение на хотелските услуги от клас 43, молителят посочва, че те често се предлагат заедно с услуги на питейни заведения, поради което са тясно свързани с тях, откъдето следва, че при използването на сходен на марката знак за означаване на тези услуги, потребителите биха направили връзка между марката "Н." и използвания знак, което от своя страна би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер и известността на марката или би я увредило.

Във връзка с така депозираното заявление, при ответника е образувано производство по чл. 50б от ЗМГО /отм/ , във връзка с което са представяни от заявителя и изисквани от ответника писмени доказателства.

След реализиране на процедурата по събиране на доказателства, комисия по чл. 5 ал.1 от Наредбата за реда и начина за определяне в ПВ на марка като общоизвестна и марка, ползваща се с известност на територията на РБългария на основание заповед № 582/03.09.2011г на председателя на ПВ, разглежда постъпилото искане в частта по т. 2 от заявлението и дава становище за отхвърляне на искането по съображения, които последващо се приемат изцяло от органа, издал оспорвания акт.

С решение от 05.06.2013г зам. председател на ПВ отхвърля искането като неоснователно.

При извършена служебна проверка за валидност на обжалваното решение, съдът приема, че същото е издадено от компетентен орган, във валидна писмена форма и не страда от пороци, обосноваващи нищожност на волеизявлението. Решението е издадено от компетентен административен орган, в рамките на предоставените му правомощия, съгласно чл.50б, ал.2 ЗМГО (отм.). По делото на л. 64 е представена писмена заповед № 515/17.05.2013г , с която председателя на ПВ нарежда на зам. председателя на ПВ З. В., да я замества за времето на отсъствието ѝ , поради ползване на платен годишен отпуск, считано от 03.06.2013г до 07.06.2013г. Процесното решение е подписано от зам. председател на ПВ З. В. на 05.06.2013г в срока за заместване.

При извършена служебна проверка за форма на оспорения акт, съдът приема, че същият е във валидна писмена форма, подписан от издателя на акта и изведен с дата и № през деловодната система на администрацията при органа.

Жалбоподателят не прави възражения, а и съдът не констатира в процедурата по чл.50б ЗМГО /отм/ да са допуснати съществени процесуални нарушения , основание за отмяна на обжалвания акт. Съдът приема за спазен реда по Наредбата за реда и начина за определяне в Патентното ведомство на марка като общоизвестна и марка, ползваща се с известност на територията на РБългария, приета с ПМС №229/ 15.09.2007г. (Наредбата).

По отношение на правилното приложение на материалния закон, съдът приема, че законосъобразно искането на заявителя е прието от зам.председателя на ПВ като допустимо, но неправилно е прието за неоснователно.

Според съда в настоящия съдебен състав, законосъобразно, за изясняване предмета на искането, ответникът е разграничил термините „общоизвестна марка" и „марка, ползваща се с известност". И двете страни се позовават на легалната дефиниция на § 1, т. 3 от ДР на ЗМГО по отношение на понятието „общоизвестна марка", като разпоредбата препраща към *чл. 6 bis от Парижката конвенция*. Съгласно чл. 6 bis от Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост (ПК) *„Държавите - членки на Съюза, се задължават да отказват или обезсилват било служебно, ако законодателството на страната позволява това, било по молба на заинтересувания регистрацията и забранят употребата на една фабрична или търговска марка, която възпроизвежда, имитира или подвежда, което може да доведе до заблуда по една марка, която компетентната в страната на регистрацията или на употребата власт смята за всеобщо известна като марка на лице, прието от настоящата Конвенция за неин ползувател, и която марка се използва за идентични или подобни артикули. Същото важи и за случаи, когато съществената част на марката възпроизвежда такава всеизвестна марка или е имитация, която може да доведе до заблуда"*. И двете страни считат, че правното значение на общоизвестността на марка се проявява във връзка с прилагането на чл. 12, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 12, ал. 2, т. 7 от същия закон. Страните нямат спор и по отношение на извода, че ЗМГО не съдържа дефиниция за понятието „марка, ползваща се с известност", като за установяване съдържанието на това понятие се позовават на Спогодбата за създаване на Световната търговска организация Споразумение относно свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (Споразумението Т.), чийто чл. 16, ал. 3 гласи, че: *„Член 6bis от Парижката конвенция (1967) се прилага mutatis mutandis за стоките или услугите, които не са сходни със стоките и услугите, относно които е регистрирана търговска марка, при условие, че използването на тази търговска марка относно тези стоки или услуги би означавало връзка между тези стоки или услуги и притежателя на регистрираната търговска марка, и при условие, че е вероятно интересите на притежателя на регистрираната търговска марка да бъдат накърнени от подобно използване"*. И двете страни твърдят, че понятието „марки, ползващи се с известност" се използва в текста на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО. Като правят подробен анализ на понятията „общоизвестна марка" и „марка, ползваща се с известност" и двете страни стигат до извода, че първата значителна разлика между тях касае „познатост" на марката, като количествен критерий по отношение на степента на познаваемост на марката от потребителите.

Основният спор между страните, който е разгледан в обжалваното решение на председателя на ПВ касае това, дали в процедурата по признаване на една марка за „марка, ползваща се с известност" е достатъчно марката да е позната на потребителите, без да е използвана на пазара; или е необходимо същата да е както позната, така и използвана на пазара за посочените стоки и услуги във визираните класове.

В тази насока жалбоподателят твърди, че марката "Н." -комбинирана, рег. № 3464у е призната за общоизвестна от ответника с нарочно решение за услугата ресторантьорство, като по този начин се доказване и използването на марката в този

клас. По отношение обаче на стоките и услугите в класове 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41 и 43 на МКСУ, се претендира единствено свързаност с използването на марката в клас ресторантьорство, като се твърди, че твърдяната свързаност и възможност за увреждане е достатъчно основание да се претендира признаване на марката в тези класове, като **ползваща се с известност на територията на Република Б.** Ответникът не приема тези доводи на жалбоподателя, като в обжалваното решение се позовава на Тълкувателното решение на Съда на Европейския съюз по дело С – 375/97, като твърди, че същото решение не цели да определи „познатостта“ на една марка сред потребителите като единствено условие същата да бъде определена като „ползваща се с известност“, съответно като противопоставима на марки, регистрирани за несходни стоки/услуги. Целта на съдебното тълкуване, според ответника, е да определи каква част от обществото трябва да познава марката, за да се счита тя за известна; и тази цел е постигната, като в диспозитива на решението тази част от обществото се определя като „значителна част от заинтересованата публика в значителна част за тази територия“. Според ответника, с това съдебно решение не се въвеждат критерии за преценка дали една марка е или не е „ползваща се с известност“, а се определя кръга потребители, на който тя трябва да е позната, за да се премине към преценка и на останалите критерии (които в националното законодателство са посочени в чл. 50а, ал. 1 от ЗМГО). Прави се извод, че „познатостта“ на една марка не е единственото условие, за да бъде определена тя като „ползваща се с известност“. Законът предвиждал и други условия, осъществяването на които, следва да се установят чрез писмени доказателства. Цитира се от ответника Решение № 1729 от 03.02.2012 г. на ВАС, като се твърди, че в същото решение Върховният административен съд на Република Б. цитира Решение на Съда на Европейския съюз от 06.10.2009 г. по дело С-301/07, в което е даден отговор на поставените от молителя въпроси, приемайки, че и в конкретния случай е необходимо наличие на доказателства за използването на марката в класовете стоки и услуги, за които се иска признаването ѝ като марка, ползваща се с известност. Тълкувайки същото тълкувателно решение, жалбоподателят обръща внимание на това, че според текста на същото решение, една регистрирана марка трябва да бъде позната на значителна част от заинтересованата публика относно стоките или услугите, за които е регистрирана. В случая такава регистрация и общоизвестност имало в клас ресторантьорство. АССГ в настоящия съдебен състав, след запознаване с текста на соченото ТР и като взе предвид фактите по спора и становищата на двете страни, приема, че решението на съда по дело С – 375/97 в действителност говори за известност на марката, която е регистрирана; както и за познатост на марката на заинтересованата публика относно стоките и услугите, за които е регистрирана, като посочва количествени критерии при определяне на познатостта сред публиката. Същото решение обаче не коментира обхватът на правна закрила и кръгът на стоките и /или услугите, по отношение на които следва да се предостави правна закрила. За да постанови процесния отказ зам.председателят на ПВ е приел, че макар марката „Н.“ -комбинирана, рег. № 3464у да е призната за общоизвестна за ресторантьорство, не са ангажирани доказателства знакът да е бил използван и респективно да е известен за стоките от класове 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41 и 43 на МКСУ.

Според съда, този извод на административния орган е незаконосъобразен и не намира подкрепа в приложимите материалноправни норми.

В действителност, законът не дава легално определение на понятието „марка

ползваща се с известност”. Значението и смисълът на този институт следва да бъдат изведени по аргумент на чл.12, ал.3 ЗМГО (редакцията ДВ, бр.43/ 2005г.), съгласно която не се регистрира марка, която е идентична или сходна на по-ранна марка и е предназначена за стоки и услуги, **които не са идентични или сходни на тези, за които по-ранната марка е регистрирана**, когато по-ранната марка се ползва с известност на територията на Република Б. и използването без основание на заявената марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило. Според съда, в чл.13, ал.1, т.3 ЗМГО е предвидена изрична възможност за притежателя на марка да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който: е идентичен или сходен на марката за стоки или услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана, когато по-ранната марка се ползва с известност на територията на Република Б. и използването без основание на знака би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило. АССГ в настоящия съдебен състав приема категорично, че анализът на цитираните норми обосновава извод, че **целта на института „марка ползваща се с известност” е да се разшири обхватът на закрила на марката и по отношение на стоки или услуги, за които не е регистрирана, но за които използването на сходен или идентичен знак би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги накърнило.**

Предвид изложеното, съдът приема, че изискването, което поставя административният орган за използване на марката за стоки или услуги, за които не е регистрирана и респективно да е добила популярност по отношение на такива стоки и услуги е лишено от подкрепа в закона, както и от житейска логика и смисъл, и не отчита разликата в института на „общоизвестна-та” марка и марка „ползваща се с известност”.

Според съда в настоящия съдебен състав, от анализа на чл.12, ал.3 и чл.13, ал.1, т.3 ЗМГО следва да се приеме, че за да бъде определена една марка като „ползваща се с известност” е необходимо да са изпълнени едновременно следните условия: 1) Марката да е регистрирана; 2) Марката да е позната (известна) на територията на страната, сред релевантния кръг потребители за стоките за които е регистрирана; 3) Регистрирането, респективно използването на идентичен или сходен знак за обозначаване на несходни стоки или услуги да предполага (допуска) възможност за несправедливо облагодетелстване от отличителния характер и известността на по-ранната марка или за увреждане на репутацията ѝ. В случая е безспорно установено, че процесната марка „Н.” -комбинирана, е регистрирана с рег. № 3464у, като същата е призната за общоизвестна за услугата ресторантьорство. Критериите, по които се определя дали една марка е известна и степента на тази известност са установени в чл.50а ЗМГО. В цитираната норма, при условията на неизчерпателно изброяване са посочени обстоятелствата, които административният орган взема предвид при извършване на преценка за наличие или респективно липса на качеството „известност”: а) степен на известност или признаване на марката в съответната част от обществото, която обхваща действителните или потенциалните потребители на стоката или услугата, лицата, заети в съответната разпространителска мрежа и деловите кръгове, ангажирани с дадените стоки или услуги; б) продължителност, степен и географска област на използване на марката; в) продължителност, степен и

географска област на публично представяне на марката, в т.ч. рекламиране, разгласяване или излагане на панаири и/или изложби на стоките и/или услугите, за които се използва марката; г) данни за успешно прилагане на правата върху марката, ако тя е регистрирана; д) стойност на марката; 7) други обстоятелства. В настоящия случай с приетото по делото Решение № 05-ОМ/ 29.04.2013г. на заместник-председателя на ПВ се установява, че марката „Н.“ -комбинирана, е регистрирана с рег. № 3464у, като същата е призната за общоизвестна за услугата ресторантьорство . Заявлението от страна на жалбоподателя за признаване на марката на общоизвестна и за признаване на същата като ползваща се с известност е обективирано в една писмена молба. Предвид констатациите от ответника, че марката е общоизвестна за услугата ресторантьорство, в развилото се производство по чл.50б ЗМГО зам.председателят на ПВ е бил длъжен да извърши преценка единствено и само по отношение на това, дали регистрирането и използването на идентична или сходна марка за несходни стоки и услуги от класове 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41 и 43 на МКСУ- изрично и изчерпателно посочени в искането, би могло хипотетично да доведе до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер и известността на по-ранната марка или до увреждане на репутацията ѝ. Такова изследване административният орган не е извършил, като формално е приел, че заявителят не доказва ползване на марката в тези класове. В заявлението на жалбоподателя до ПВ обаче се сочи, че стоките от класове 16, 21, 29, 30, 31, 32 и 33 са много тясно преплетени с дейността на един ресторант, тъй като в него неминуемо се използват произведения от хартия (салфетки, тоалетна хартия, хартия за ръце, хартиени подложки), а много често се предлагат и печатни произведения за развлечение на посетителите, попадащи в клас 16. Молителят посочва, че в ресторантите се използва посудата, визирана в клас 21 и също така се продават хранителни продукти от класове 29, 30 и 31 и безалкохолни и алкохолни напитки от класове 32 и 33. 3. счита, че рекламирането в менютата на марките на предлаганите стоки (извън контекста на самото меню) и администрирането на различни видове търговски сделки от клас 35 (когато става въпрос за верига от ресторанти) е много често срещана дейност. По отношение на клас 41 заявява, че се включват услуги, свързани със спорта, образованието и развлечението, а това според молителя са все сфери, за които спонсорирането от страна на известен бранд е изключително характерно, в резултат на което използването на сходен на марката знак за означаването на тези услуги би създадо непосредствено впечатление, че мероприятиято или дейността се осъществява с помощта на спонсорството на притежателя на марката, което би довело до извличането на неоснователни облаги от репутацията на марката или би ги увредило. Молителят посочва, че в клас 41 попадат и услуги по организиране на забави и различни видове развлечения, които са много близки с дейността „ресторантьорство" , доколкото и в двете категории дейности в една или друга степен задоволяват еднакви нужди по отмора и развлечение. По отношение на хотелските услуги от клас 43, молителят посочва, че те често се предлагат заедно с услуги на питейни заведения, поради което са тясно свързани с тях, откъдето следва, че при използването на сходен на марката знак за означаване на тези услуги, потребителите биха направили връзка между марката "Н." и използвания знак, което от своя страна би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер и известността на марката или би я увредило. Съдът приема заявеното от молителя, касаещо тясната връзка между ресторантьорството и стоките и услугите по класове, заявени в

искането, като за установяване на дейностите жалбоподателят представя писмени доказателства, като по отношение на връзката между тях излага подробни съображения и в заявлението, и в жалбата по делото. При анализ на представените по делото писмени доказателства във връзка със заявеното от жалбоподателя, съдът приема, че може да се направи обоснован извод, че регистрирането и използването на идентична или сходна марка за тези несходни стоки и услуги може да доведе до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер и известността на процесната марка или до увреждане на репутацията ѝ. В контекста на **целта на института „марка ползваща се с известност”**, а именно - **да се разшири обхватът на закрила на марката и по отношение на стоки или услуги за които не е регистрирана, но за които използването на сходен или идентичен знак би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги навредило**, съдът приема, че процесният притежател на марка с репутация следва да има защита като посочи стоките и услугите, несходни с тези на неговата марка, спрямо които тя да получи статут на „ползваща се с известност”, при положение, че използването без основание на заявената марка за тези стоки или услуги би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги навредило.

Предвид гореизложеното, АССГ в настоящия съдебен състав приема, че оспореното решение на зам. председател на ПВ следва да бъде отменено като незаконосъобразно постановено при неправилно приложение на материалния закон. Определянето на една марка като ползваща се с известност е от компетентността на председателя на ПВ, поради което и на основание чл.173, ал.2 АПК оспореният административен акт следва да бъде отменен, а преписката - върната за преценка на доказателствата и произнасяне при спазване на дадените от съда указания по тълкуване и прилагане на закона.

Предвид изхода на правния спор и на основание чл.143, ал.1 АПК на жалбоподателя следва да бъдат възстановени направените разноски за държавна такса и един адвокат, в размер на 1050лв (хиляда и петдесет) лева общо.

Воден от горното и на основание чл.172, ал.2 във вр. с чл.173, ал.2 АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД С. - град, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, 26-и състав

РЕШИ

ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 09-ОМ/ 05.06.2013г. на зам.председателя на Патентното ведомство на РБългария.

ИЗПРАЩА административната преписка на председателя на Патентното ведомство за ново произнасяне по Искане вх. № 70-00-2722/ 08.03.2011г на "R." L. за определяне на марка рег. № 3464у „Н." като марка, ползваща се с известност на територията на Република Б. по отношение на стоки и услуги в класове 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41 и 43 на МКСУ.

ОСЪЖДА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО, представлявано от председателя, с адрес: 1040 С., [улица], да заплати на "R." L. сумата 1050 (хиляда и петдесет) лева – разноски по адм. дело № 7959/2013г по описа на АССГ.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБългария, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Препис от решението да се изпрати на страните по делото.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ