

# РЕШЕНИЕ

№ 1927

гр. София, 24.03.2021 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 59 състав,**  
в публично заседание на 04.03.2021 г. в следния състав:

**СЪДИЯ: Зорница Дойчинова**

при участието на секретаря Светла Гечева, като разгледа дело номер **8122** по описа за **2020** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 84 и сл. ЗМГО.

Производството по делото е образувано по подадена жалба от [фирма], с ЕИК[ЕИК], чрез пълномощника си адв. И. жалба срещу решение № 148/24.04.2020 г. на председателя на ПВ на Р. България, с което е оставена без уважение жалбата от дружеството, с вх. № 70100021/07.08.2018 г. срещу решение от 10.07.2018 г. на състава по опозиции, с което опозиция с вх. № 1319155/24.02.2016 г. срещу регистрацията на марка с вх. № 136999 Н. Л. комбинирана, е отхвърлена като неоснователна.

В жалбата са изложени подробни съображения за незаконосъобразност на оспореното решение, поради несъответствието му с материалния закон и съществено нарушение на административно производствените правила. Посочва, че заявената за регистрация марка Н. Л., с вх. № 136999, е комбинирана, за класовете на стоки и услуги 35, 39, 41 и 43. Подадената срещу заявката за регистрация опозиция се основава на четири по-ранни марки, с притежател жалбоподателя, две от които са с претенция за ползващи се с известност. Посочва, че по-ранните четири марки са регистрирани за стоки и услуги от класовете 3, 12, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 30, 39 и 41. Направен е фонетичен, визуален и смислов анализ на заявената за регистрация марка и на притежаваните от дружеството четири по-ранни марки. След направеният анализ е изложил съображения за визуално, смислово и фонетично сходство между заявената за регистрация и по-ранните марки. Поради това, че три от стоките и класовете, за които са регистрирани по-ранните марки и заявената за регистрация марка, съвпадат -

стоки и услуги от класове 35, 39 и 41, счита, че е налице идентичност на стоките и услугите на противопоставените марки. Счита, че ответникът не е взел предвид това, че дружеството притежава фамилия от марки, при преценката на вероятността от объркване. Ответникът погрешно е възприел и логиката за разглеждане на комбинираните марки на дружеството като един знак, при положение, че се отнасят до три различни европейски марки. Счита, че марката Х. Л. е марка със силна присъща отличителност, която се е наложила на пазара, чрез трайно присъствие и се ползва с известност. Марката се е наложила като водещ български бранд и е добре позната сред потребителите. Поради това счита, че марките Н. Е.[ЕИК] и Е.[ЕИК] Х. Л. са марки ползващи се с известност за съответните класове и съответно са изпълнени изискванията на чл. 12, ал. 10 ЗМГО относно критериите за преценка на степента на известност. Посоченото основание не е обсъдено от опозиционния състав, а ответникът е обсъдил това основание повърхностно. Моли за отмяна на решението. Претендира разноски.

В съдебно заседание се представлява от адв. А., която поддържа жалбата и моли за нейното уважаване.

В представени писмени бележки, доразвива съображенията си за незаконосъобразност на оспореното решение. Позовава се на заключението на приетата по делото съдебно-маркова експертиза, според което се установява сходството на марките, идентичност на стоките/услугите, повишена отличителност, известност на по-ранните марки и цялостно наличие на вероятност от объркване и асоцииране на потребителя на марка Н. Л. и марка Н. Л.. Претендира направените по делото разноски.

Ответникът по жалбата, председателя на Патентно ведомство, се представлява от юрк. Г., която оспорва жалбата и моли същата да бъде отхвърлена, а решението потвърдено. Счита, че административният орган е взел правилно и законосъобразно решение. Претендира юрисконсултско възнаграждение. Прави възражение за прекомерност на разноските.

Конституираната като заинтересована страна М. В.“ О., редовно призована, не изпраща представител и не взема становище по делото.

Административен съд София-град, в настоящия съдебен състав, след като обсъди доводите на страните и прецени по реда на чл. 235, ал. 2 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК приетите по делото писмени доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

Административното производство е започнало по заявление вх. № 136999/22.05.2015 г. от [фирма], с което се моли за регистрация на марка „Н. Л.“ – комбинирана, за стоки и услуги от класове 28 „игри и играчки; гимнастически и спортни артикули, които не са включени в други класове; украшения за коледни елхи; карти за игра“, 35 „Реклама; управление и организиране на търговски сделки, търговска администрация; административна дейност“, 39 „транспорт; опаковане и съхраняване на стоки; организиране на пътувания; извършване на дистрибуторска дейност; зареждане на магазини със стока; логистични услуги“, 41 образование; обучение; развлечение; спортна и културна дейност; организиране на детски представления и детски кътове за игра; услуги, свързани със забавление на деца: организиране на концерти, театрални спектакли, спортни игри“ и 43 „ресторантьорство“ от МКСУ.

След подаване на заявката е изготвено експертно заключение от 14.01.2016 г., съгласно което заявката отговаря на изискванията за формална редовност и не попада

под забраните на чл. 11, ал.1 ЗМГО /отм./. Разпоредено е заявката да се публикува в бр. 2/29.02.2016 г. на официалния бюлетин на ПВ. За експертизата и публикацията е уведомен заявителът, с писмо изх. № 136999/18.01.2016 г., като лицата по чл. 51, ал.1 ЗМГО могат да подадат опозиция срещу регистрацията на марката в тримесечен срок от публикацията.

На 24.02.2016 г., в рамките на определения от закона срок, от името на [фирма], с ЕИК[ЕИК], в Патентното ведомство, е постъпила опозиция срещу регистрацията на марка с вх. № 136999 „Н. L.“ – комбинирана. Опозицията е подадена на основание разпоредбата на чл. 38б, вр. чл. 12, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от ЗМГО (отм.), съответстващи на чл. 52, ал. 1 вр. чл. 12, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от ЗМГО по отношение на всички стоки и услуги в заявката за регистрация на марка. С нея опонентът сочи, че е притежател на по-ранни марки по смисъла на чл. 12, ал. 2 ЗМГО:

- марка на Европейския съюз „Н.“- словна, с рег. №[ЕИК], заявена на 08.03.2013 г., регистрирана на 12.07.2013 г. за стоки и услуги от класове 28, 35 и 39 на МКСУ;

- национална регистрация на марка „X. L.“- комбинирана, с рег. № 61321, заявена на 15.11.2015 г., регистрирана на 11.10.2017 г. за стоки и услуги от класове 03, 16, 18, 24, 25, 28 и 30 на МКСУ;

- марка на Европейския съюз „X.“- комбинирана, с рег. №[ЕИК], заявена на 05.11.2012 г., регистрирана на 08.04.2013 г. за стоки и услуги от класове 35, 39 и 41 на МКСУ;

- марка на Европейския съюз „X.“- комбинирана, с рег. №[ЕИК], заявена на 08.10.2010 г., регистрирана на 11.03.2011 г. за стоки и услуги от класове 03, 12, 16, 18, 20, 24, 25 и 28 на МКСУ;

Опонентът смята, че поради сходство на заявената марка с по-ранните марки на ЕС, ползващи се с известност, съществува вероятност от загуба на отличителност и несправедливо облагодетелстване от популярността на по-ранните марки на ЕС, в случай, че процесната марка бъде регистрирана.

Към опозицията са представени множество доказателства в подкрепа на изложеното. Представени са фактури за печат и изработка на рекламни материали и брошури, на които фигурират предлаганите от марката продукти, както и договори за реклама по телевизията и в печатни медии.

Между заявителя и дружеството, подател на опозицията, е последвала е размяна на кореспонденция, като със заявление от 02.12.2016 г. [фирма] се е отказала от всички стоки в клас 28 от МКСУ, за които е заявена процесната марка. Подаден е и отговор на опозиция с вх. № 1341517/13.02.2017 г.

Опозицията е разгледана от опозиционен състав, който с Решение от 10.07.2018 г. я отхвърля като неоснователна по отношение и на двете правни основания, на които е подадена. С решението съставът приема, че между сравняваните марки „Н. L.“ и марките, притежание на [фирма] не е налице, както вероятност от объркване на потребителите, така и връзка между тях.

Срещу решението от 10.07.2018 г., на основание чл. 42, ал. 1, т. 3 ЗМГО/отм./, съответстващ на чл. 69, ал. 1, т. 3 ЗМГО [фирма] е подал жалба с вх. № 70100021/07.08.2018 г., с която се иска неговата отмяна. Жалбоподателят, преди всичко оспорва извода на опозиционния състав за липса на сходство между знаците в конфликт. Соци, че марките са сходни както в семантично, така и във фонетично отношение. Относно визуалното сравнение прави извод за наличие на сходство, като се обосновава с това, че сравняваните знаци следват сходен композиционен замисъл, при представянето им са използвани едни и същи цветове и се състоят от две

равнопоставени думи, от които втората е идентична. Подчертава още и че по начина си на представяне, знаците създават общо впечатление у потребителите, че стоките и услугите, за които се ползват със закрила са предназначени за деца. Излага доводи, че в хода на опозиционното производство не е обсъдено твърдението на му за наличие на фамилия марки и възможността процесната марка да бъде възприета от потребителите като част от тази фамилия. Твърди, че известността на по-ранните марки също не е била взета предвид. Обобщено, не е съгласен със заключението на опозиционния състав, според който сравняваните марки не са сходни до степен, която да доведе до вероятност за объркване на потребителите.

С писмо от 21.08.2018 г. заинтересованата страна - заявителят на процесната марка с вх. № 136999 – „Н. Л.“- комбинирана, е уведомена за постъпилата жалба срещу оспорваното решение от 10.07.2018 г. на състав по опозиции. На основание чл. 57, ал. 1 ЗМГО на заявителя и опонента е предоставен тримесечен срок за постигане на споразумение. След изтичане на срока и непостигане на споразумение, на основание чл. 57, ал.4 ЗМГО, опозицията е изпратена на заявителя на марката за становище в двумесечен срок.

На 05.10.2018 г., в указания срок, той е представил отговор, в който сочи, че смята жалбата за неоснователна и излага подробни съображения в този смисъл. След разменена кореспонденция със заявителя на процесната марка, на 14.11.2018 г., жалбоподателят депозира становище по отговора на жалбата като поддържа изложената във всички до момента подадени становища позиция.

Жалбата срещу решението на опозиционния състав е разгледана от състав, назначен от председателя на ПВ на Р.Б. със заповед № 406/10.08.2018 г., който в изготвено по нея становище е приел, че същата е неоснователна.

На основание така изготвеното становище и направеното проучване, председателят на ПВ на Р. България е постановил оспореното решение № 148/24.04.2020 г., с което е оставена без уважение жалбата от дружеството, с вх. № 70100021/07.08.2018 г. срещу решение от 10.07.2018 г. на състава по опозиции, с което опозиция с вх. № 1319155/24.02.2016 г. срещу регистрацията на марка с вх. № 136999 Н. Л. комбинирана, е отхвърлена като неоснователна.

В мотивите на оспореното решение, административният орган е приел, че между двете марки не е налице визуално, смислово и фонетично сходство. При анализа на данните по преписката е установил, че в полза на опонента [фирма] са възникнали по-ранни права върху марки, както и че критерият за идентичност или сходство между стоките или услугите на марките, е изпълнен по отношение на по-ранните марки на ЕС с №11639879 и №11319159. Намира, че въпреки наличието на идентичен словен елемент „L.“, при цялостното представяне на сравняваните комбинирани знаци са използвани различни образни похвати. По-ранния словен знак „Н.“ е неразпознаваем в заявения комбиниран „Н. Л.“ като за това допринасят фигуративните елементи, цветовото оформление и цялостното графичното решение на процесната марка. Счел е още, че наличието на стилизираните изображения на облак, дъга и две детски личица в състава на процесната марка, правят абсолютно невъзможна връзката и с по-ранния комбиниран знак. Крайният извод на органа е, че независимо от преценката за идентичност и сходство на услугите от класове 35, 39 и 41 на МКСУ, поради липсата на сходство между знаците, липсва вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на заявената с по-ранната марка. На следващо място, приел е, че елементите на фактическия състав

на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО са кумулативни и липсата на който и да било от тях води до неприложимост на разпоредбата, съответно е отхвърлил опозицията и на това основание.

Решението е връчено на представител на жалбоподателя на 08.06.2020 г.

Жалбата срещу него е подадена на 08.08.2020 г.

По делото е изготвена и приета Съдебно-маркова експертиза /СМЕ/ заключението, на която съдът приема като компетентно и безпристрастно. Съгласно заключението по експертизата, изготвена от в.л. В. П., между процесните марки е налице фонетично, визуално и смислово сходство във висока степен, включително и по отношение на услугите от класове 35 и 39 от МКСУ, поради което потребителите ще направят връзка между по-ранните марки и заявената „Н. Л.“. Сочи, че марките на жалбоподателя се ползват с известност на територията на Р. България от 2006 г. насам.

При така установените факти, настоящия съдебен състав на АССГ, като извърши цялостна проверка за законосъобразността на оспорения индивидуален административен акт на всички основания по чл. 146 от АПК, по реда на чл. 168, ал. 1 от АПК, достигна до следните правни изводи:

Предмет на оспорване е решение № 148/24.04.2020 г. на председателя на ПВ на Р. България, с което е оставена без уважение жалбата от [фирма], с вх. № 70100021/07.08.2018 г. срещу решение от 10.07.2018 г. на състава по опозиции, с което опозиция с вх. № 1319155/24.02.2016 г. срещу регистрацията на марка с вх. № 136999 Н. Л. комбинирана за стоки и услуги от класове 35- „Реклама; управление и организиране на търговски сделки, търговска администрация; административна дейност“, 39- „транспорт; опаковане и съхраняване на стоки; организиране на пътувания; извършване на дистрибуторска дейност; зареждане на магазини със стока; логистични услуги“, 41 образование; обучение; развлечение; спортна и културна дейност; организиране на детски представления и детски кътове за игра; услуги, свързани със забавление на деца: организиране на концерти, театрални спектакли, спортни игри“ и 43- „ресторантьорство“ от МКСУ, е отхвърлена като неоснователна.

Жалбата срещу процесното решение е подадена в срока по чл. 84, ал.1 ЗМГО, от легитимирано лице, адресат на решението, с което се отхвърля жалбата му срещу решение на състав по опозиция, с което е уважена опозицията и е постановен частичен отказ на регистрацията на марка.

Разгледана по същество, е основателна.

По съответствието на решението с процесуалния закон.

Първо следва да се направи уточнение, че преди постановяване на процесното решение, но след образуване на производството по спора в ПВ, е приет нов ЗМГО. Съгласно §5, ал.2 ПЗР на ЗМГО този закон се прилага за исканията за отмяна и заличаване на регистрацията на марки и географски означения, по които няма влязло в сила решение до влизането му в сила. Предвид на това, че процесното решение е постановено след влизане в сила на новия ЗМГО, както и предвид съдебното му оспорване, не е влязло в сила, следва да се приложат разпоредбите на новоприетия ЗМГО. Въпреки това, по отношение на релевантните правни норми, няма съществени изменения, а единствено е променена тяхната номерация.

Оспореният в настоящото производство акт попада в хипотезата на чл. 75, ал. 12

ЗМГО. Същото, в съответствие с нормата на чл. 75, ал. 12 ЗМГО, се взема от председателя на ПВ или от оправомощен от него заместник-председател. Компетентността на издателя на процесното решение – председателят на ПВ, произтича от ЗМГО, поради което съдът намира, че решението не страда от порока по чл. 146, т. 1 АПК. Същото е постановено в изискуемата се писмена форма и съдържа всички реквизити по чл. 59, ал. 2 АПК, и при постановяването му не са допуснати нарушения на административно-производствените правила, като съдът не констатира и пороци във формата на административния акт. Решението съдържа фактическите и правни изводи на органа, мотиви за достигане до крайния извод, които са проверими от съда, спазени са и останалите формални изисквания към съдържанието на индивидуалните административни актове. Съдът счита, че при постановяването му не са допуснати нарушения на административно-процесуалните правила, установени в чл. 75, ал.1 до ал.10 ЗМГО, които да бъдат определени като съществени и които да мотивират неговата отмяна. Настоящият състав намира, че нарушението на административнопроизводствените правила е съществено само тогава, когато е повлияло или е могло да повлияе върху крайното решение по същество на административния орган. Такива съществени нарушения на административнопроизводствените правила не се констатираха. На всяка от страните в производството е даден достатъчен и законоустановен срок да вземе становище по исканията и възраженията на другата страна, а в тяхната съвкупност са обсъдени от административния орган в процесното решение.

Производството е образувано по искане за регистрация на словна марка „Н. L.“ – комбинирана за стоки от класове 28, 35, 39, 41 и 43 от МКСУ, срещу което искане е подадена опозиция от страна на жалбоподателя [фирма], като притежател на словна марка на Европейския съюз с рег. №[ЕИК] „Н.“, комбинирана национална марка „Х. L.“ с рег. № 61321, комбинирана марка на Европейския съюз „Х.“ с рег. №[ЕИК] и комбинирана марка на Европейския съюз „Х.“ с рег. №[ЕИК]. В последствие искането за регистрация на марка за услугите в клас 28 от МКСУ е оттеглено. Производството по опозицията е съобщено на заявителя на марката, даден му е срок за становище, за искания и доказателства. След изтичане на съответните срокове и след изясняване на релевантните факти, производството по опозицията е приключило с постановяване на решение, което е съобщено на страните и [фирма] е упражнила правото си на жалба, в резултат на която е проведено проучване и след дадено становище от състав, назначен от председателя на ПВ на Р. България е постановен оспорения пред съда административен акт.

Настоящият съдебен състав приема, че не са налице допуснати от органа съществени процесуални нарушения, обуславящи неговата отмяна на процесуално основание. Определяща за крайния изход на спора ще е преценката за съответствие на акта с материалноправните разпоредби.

### **По отношение на приложението на материалния закон, настоящият съдебен състав намира следното.**

Безспорно по делото се доказва, че процесната марка, с вх. № 136999 – „Н. L.“, е заявена за регистрация от [фирма] за стоки и услуги от класове – „Н. L.“ – комбинирана, за стоки и услуги от класове- 35- „Реклама; управление и организиране на търговски сделки, търговска администрация; административна дейност“, 39- „транспорт; опаковане и съхраняване на стоки; организиране на

пътувания; извършване на дистрибуторска дейност; зареждане на магазини със стока; логистични услуги“, 41 образование; обучение; развлечение; спортна и културна дейност; организиране на детски представления и детски кътове за игра; услуги, свързани със забавление на деца: организиране на концерти, театрални спектакли, спортни игри“ и 43- „ресторантьорство“ от МКСУ.

Срещу заявката за регистрация на марка „Н. L.“ е подадена опозиция с вх. № 1319155 от 24.02.2016 г. от [фирма] срещу всички от стоки и услуги от клас 28, 35, 39, 41 и 43, за които се търси закрила. На основание чл. 52, ал. 1, т. 1, вр. чл. 12, ал. 1, т. 2 и чл. 12, ал. 3 ЗМГО, опонентът основава опозицията на наличието на по-рано регистрирана марка на Европейския съюз „Н.“- словна, с рег. №[ЕИК], заявена на 08.03.2013 г., регистрирана на 12.07.2013 г. за стоки и услуги от класове 28, 35 и 39 на МКСУ; национална регистрация на марка „X. L.“- комбинирана, с рег. № 61321, заявена на 15.11.2015 г., регистрирана на 11.10.2007 г. за стоки и услуги от класове 03, 16, 18, 24, 25, 28 и 30 на МКСУ; марка на Европейския съюз „X.“- комбинирана, с рег. №[ЕИК], заявена на 05.11.2012 г., регистрирана на 08.04.2013 г. за стоки и услуги от класове 35, 39 и 41 на МКСУ; марка на Европейския съюз „X.“- комбинирана, с рег. №[ЕИК], заявена на 08.10.2010 г., регистрирана на 11.03.2011 г. за стоки и услуги от класове 03, 12, 16, 18, 20, 24, 25 и 28 на МКСУ; Т.е., налице са по-рано регистрирани словни и комбинирани марки, за същите класове стоки по МКСУ и със сходни словни знаци.

Член 52, ал. 1 ЗМГО допуска за притежателите на по-ранно право върху марка, възможността да подадат на основание чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО опозиция срещу регистрацията на знак, който е с по-късна дата на заявяване или приоритет. Разпоредбата на чл. 12, ал.1, т. 2 ЗМГО забранява регистрацията на марка, идентична или сходна на по-ранна марка, при наличие на идентичност или сходство между стоките и услугите на марките, когато съществува вероятност за объркване на потребителите, включително поради възможност за свързване с по-ранната марка. В този смисъл, за да се прецени дали е приложима разпоредбата на чл. 12, ал.1, т. 2 ЗМГО и дали е налице основание за уважаване на опозицията, е необходимо да се установи дали между заявената марка и по-ранната марка за стоките и услугите от клас 35, 39, 41 и 43, за които се отнасят марките, е налице идентичност или сходство, и съществува ли вероятност за объркване на потребителите, включваща възможност за свързване с по-ранната марка, т.е. опасност потребителите да повярват, че стоките произхождат от едно и също или икономически свързани лица.

Според определението дадено в чл.9, ал.1 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. Във второто изречение на чл.9 е предвидено, че 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. При преценката за сходство на стоките/услугите следва да бъдат взети предвид всички относими фактори като тяхното естество, предназначение, начин/метод на употреба, дали са взаимно допълващи се или в конкуренция едни с други, техните потребители и обичайният им произход. Най-общо, стоките/услугите могат да бъдат определени като сходни, когато притежават общи характеристики. Наличието на някой общ елемент може да създаде еднакво визуално и смислово впечатление, и поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността на стоките или услугите на марката и знака,

съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката. Сходството между знаците следва да се преценява не само по себе си, а от гледна точка на вероятност за объркване на потребителите. Сравнението между знаците включва преценка за наличие на фонетично, визуално и смислово сходство, като общата преценка трябва да се основава на цялостното впечатление, което те създават. Тъй като масовият потребител поначало не прави педантично сравнение между марките, за да се прецени риска за объркване между тях, е важно да се прецени сходството, а не различието между марките, защото това е, което остава в паметта и се възстановява във въображението на потребителя. От анализа на цитираните норми следва заключението, че председателят на Патентното ведомство е длъжен да откаже регистрация на марка, когато едновременно са изпълнени следните нормативно установени условия: 1. да е налице регистрирана по-ранна марка по смисъла на чл. 12, ал. 2 и ал. 3 ЗМГО; 2. притежателят на по-ранната регистрирана марка да е подал опозиция в срок от три месеца от публикуване на заявката за регистрация в Официалния бюлетин на ПВ; 3. към датата на подаване на опозицията притежателят на нерегистрираната марка да е подал заявка за регистрацията ѝ; 4. да е налице идентичност или сходство на заявената марка с по-ранна марка и идентичността или сходството на стоките или услугите на двете марки, както и да съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка.

Видно от изложената по-горе фактическа обстановка е, че [фирма] заявява за регистрация словна марка „Н. L.“ за стоките и услугите от класове 39, 41 и 43.

Дружеството [фирма] пък притежава по-рано регистрирана марка на Европейския съюз „X.“ - комбинирана, с рег. №[ЕИК], за същите класове стоки и услуги 35, 39 и 41, ползваща се със закрила на територията на България от 08.04.2013 г. със срок на закрила до 30.10.2023 г. и по-рано регистрирана марка на Европейския съюз „Н.“ - словна, с рег. №[ЕИК], ползваща се със закрила от 12.07.2013 г. за стоки и услуги от класове 28, 35 и 39 на МКСУ.

Спорният по делото въпрос, е относно идентичността или сходството на заявената с по-ранните марки, съответно - вероятността от объркване на потребителите. Както от анализа на събраните доказателства, така и от изготвеното експертно заключение, се налага изводът, че е налице идентичност по отношение на класовете, за които са регистрирани част от по-ранните марки и заявената за регистрация марка. Това се установява от заключението по експертизата, която е непротиворечива относно този въпрос. В тази част, относно наличието на сходство и идентичност на стоките от класове 35 и 39 на заявената и по-ранните марки, съдът кредитира заключението на вещото лице като обективно и компетентно дадено. В този смисъл, няма съмнение, че релевантният кръг потребители на двете марки до голяма степен съвпада, тъй като стоките и услугите от класове 35 и 39, за които е заявена марката са детски стоки /игралки, дрехи и др./ и търговия с тях, като начинът на предлагане на стоките и търговските пътища на реализация са идентични. Следователно стоките и услугите са с еднакво предназначение и покриват едни и същи нужди на релевантния потребител на детски стоки- деца и техните близки. До такъв извод е достигнал и административният орган, постановявайки оспореното решение, като е посочил, че за класове 35, 39 и 41 от МКСУ е наличие сходство между процесната марка и по-ранните марки на ЕС с рег. №[ЕИК] и рег. №[ЕИК], доколкото услугите попадат в едни и същи класове, описани са с близки понятия и са насочени към едни и същи



потребителски кръгове.

По отношение на идентичността или сходството на марките следва да се има предвид, че те се сравняват в тяхната цялост чрез преценка на тяхната визуална, фонетична или смислова близост, като се отчита въздействието на съществените елементи. При преценка на визуалното сходство между процесната марка и по-ранната марка се приема, че от основно значение е визуалното сходство в съществените елементи, като визуалното въздействие се определя от дължината на думите, броя еднакви думи, срички, строеж на думите и др. Не може да бъде споделено и становището на административния орган, че по-ранната марка "Н." и заявената "Н. L." се различават значително по своята конструкция и по начина си на визуално представяне, поради факта, че между двете марки 7 от общо 9 букви са идентични и са на едни и същи места. Неслучайно, както е установено от вещото лице при изготвяне на СМЕ, а и е лесно проверимо от самия съдебен състав, при изписване на думата Х. в интернет, самата търсачка предлага търсене на Х.. По отношение визуалното сходство при комбинираните марки степента на сходство е още по-голяма, с оглед на това, че при оценка въздействието на словните и фигуративни елементи се отчита комплексното визуално впечатление, както и доминиращите и отличителни елементи в състава им. Предвид факта, че 3 от по-ранните марки и процесната марка са комбинирани, фигуративните елементи могат да бъдат определени като доминиращи, но същевременно словните елементи са съизмерими с тях и също имат доминиращ характер. Съобразно съдебната практиката, във визуален план, двата елемента следва да бъдат разглеждани хомогенно. При анализ на сравняваните марки се установяват сходни местоположение, мащаб и размери на отделните елементи спрямо цялата композиция, както и идентични цветове на словния елемент- червен, жълт, син и зелен. Що се отнася до фигуративните елементи, замисълът при конкуриращите се марки е сходен и насочва към детски стоки- усмихнато хипопотамче, съответно усмихнати детски лица, изобразени в ярки цветове. В процесния случай всички сравнявани марки са изписани на латиница и съдържат един общ словен елемент „L.“, като словният елемент е представен по идентичен начин. В тази връзка, българският потребител би възприел конкуриращите се марки като фантазиини словосъчетания, асоцииращи се с приказни земи/територии/области, предвид наличието на общия и за двете елемент „L.“. Цялостното впечатление между заявената и по-ранните марка е сходно, а степента на прилика между тях е достатъчно висока, за да може да се счита, че съответните потребители биха могли да приемат, че въпросните стоки произхождат от едно и също предприятие или евентуално от икономически свързани предприятия. За пълнота на изложението следва да се отбележи, че когато между знаците на две марки не може да се установи категорично сходство, се преценява до каква степен едната марка е придобила отличителен характер по отношение на стоките/услугите, за които е регистрирана. В случая, е налице съществена степен на отличителност и известност на по-ранните марки, както изрично е приел и административният орган в обжалваното решение. Част от критериите характеризиращи придобиването на тази отличителност са: пазарен дял на марката; степен на интензивност, географско разпространение и продължителност на използване на марката; средствата, вложени в рекламни кампании, популяризиращи марката, като наличието на всички тях беше категорично доказано по делото. Ето защо, твърдените от органа различия не изключват вероятността от объркване на потребителите. Според практиката на СЕС, колкото по-висока е степента на отличителност на по-ранната марка, толкова

по-голяма ще бъде вероятността за объркване /решение на СЕС по дело С251/95, параграф 24/.

Налага се изводът, че вероятността от объркване на потребителите е съществена. В допълнение следва да се отбележи, че дори да се приеме, че не е налице висока степен на сходство между двете марки, то в случая приложение намира принципът, че по-ниската степен на сходство между марките се компенсира от по-висока степен на идентичност/сходство между стоките и услугите /Решение на СЕС по дело С-39/97/.

Предвид изложеното, в хода на административното производство, следва да се обсъди налице ли са предпоставките за приложението и на чл. 12, ал. 3 ЗМГО, съгласно който 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 България 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. Разпоредбата дава засилена защита на марките, ползващи се с известност, каквато несъмнено е марката на заинтересованата страна. При сравнително тълкуване на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО и посочената норма се установява, че при наличие на сходство между марките, независимо дали стоките/услугите са идентични и по-ранната марка се ползва с известност на територията на Република България, дори и да не съществува вероятност от объркване на потребителите, не се регистрира заявената марка. Това е така, защото използването без основание на знака може да доведе до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или репутацията на по-ранната марка. Фактическият състав на разпоредбата на чл. 12, ал. 3 ЗМГО включва установяване на наличието на: по-ранната регистрирана марка; идентичност или сходство между по-ранната регистрирана марка и процесната марка; известност на по-ранната регистрирана марка към датата на заявяване на процесната марка за стоките/услугите, на които се основава опозицията; възможност за увреждане на отличителния характер на ползващата се с известност марка, увреждане на известността ѝ, несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на ползващата се с известност марка, когато процесната марка се използва без основание. По отношение идентичността и сходството между заявената марка и марките на жалбоподателя, съдът изложи своите съображения по-горе, от които се налага извод за наличие на сочените предпоставки. На следващо място, при преценка степента на отличителност във връзка с приложението на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО и предвид представените в хода на производството доказателства, бе потвърдено и заключението на административния орган, че по-ранните марки на ЕС с рег. №[ЕИК] и рег. №[ЕИК] са ползващи се с известност на територията на Република България към датата на заявяване на процесната марка по отношение на стоките клас 35 и клас 39, за които са регистрирани. За да бъде фактическият състав на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО изцяло осъществен необходимо е да се изследва и последният от неговите елементи - несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или тяхното увреждане. Несправедливото облагодетелстване или увреждането на отличителния характер или известността на марката предполагат потребителите да асоциират по-късния с по-ранния знак. В случая марките в конфликт обхващат и във висока степен идентични стоки и услуги, с оглед, на което се установява връзка по отношение на тези продукти, които са предназначени за

сходни по своето естество пазари, чиито участници - продавачи и купувачи, често се припокриват. При наличието на пълно съвпадение между релевантните потребители, дължащо се на идентичността и високата степен на сходство на процесите стоки връзката би била безспорна. Тогава не само ще съществува вероятност за объркване относно търговския произход, но поради известността на по- ранната марка ще възникнат условия за облагодетелстване, от страна на заявителя, от нейната репутация, която ще се прехвърли върху по- късния знак, създавайки предпоставки за привличане на по- широк кръг потребители, респективно за увеличаване на обема на продажбите и реализиране на финансова и икономическа изгода.

С оглед наличието на всички елементи от фактическия състав на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО, както и поради установеното сходство на марките - визуално, фонетично и смислово, както и идентичността между част от предлаганите стоки и услуги в класове 35, 39, 41 и 43 от МКСУ, следва да се приеме, че между двете марки е налице сходно общо впечатление, което обосновава съществуването на вероятност от объркване на потребителите. Поради това, ответният орган е следвало да уважи жалбата на [фирма] срещу решението по опозицията и съответно да отмени същото, като по този начин бъде уважена опозицията срещу регистрацията на марка с вх. № 136999 Н. Л. комбинирана.

Предвид изложеното административният акт, като постановен в противоречие с материално- правните разпоредби, следва да бъде отменен, а преписката върната на ответния орган за постановяване на решение, съобразно дадените по-горе указания.

#### **По разноските:**

С оглед изхода на спора, на жалбоподателя следва да се присъдят своевременно поисканите и доказани разноски. Дружеството претендира такива в общ размер на 850,00 лв., съобразно представения списък по чл. 80 ГПК, от които 50,00 лв. държавна такса и 800,00 лв. депозит за вещо лице.

На ответника и на заинтересованата страна не се дължат разноски.

Воден от горното и на основание чл. 172, ал.2 и чл. 173, ал.2 АПК, съдът

### **РЕШИ:**

**ОТМЕНЯ** решение № 148/24.04.2020 г. на председателя на ПВ на Р. България, с което е оставена без уважение жалбата от дружеството, с вх. № 70100021/07.08.2018 г. срещу решение от 10.07.2018 г. на състава по опозиции, с което опозиция с вх. № 1319155/24.02.2016 г. срещу регистрацията на марка с вх. № 136999 Н. Л. комбинирана, е отхвърлена като неоснователна.

**ВРЪЩА** делото като преписка на председателя на ПВ на Р. България за изпълнение на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.

**ОСЪЖДА** Патентно ведомство на Р. България **ДА ЗАПЛАТИ** на [фирма], с ЕИК 201917687 сумата 850,00 лева, разноски по делото.

**РЕШЕНИЕТО** може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Р. Б., в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

**СЪДИЯ:**