

РЕШЕНИЕ

№ 24738

гр. София, 25.11.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 22 състав,
в публично заседание на 25.10.2024 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Десислава Корнезова

при участието на секретаря Илияна Тодорова, като разгледа дело номер **7321** по описа за **2024** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 84, ал. 1 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/ във връзка с чл. 145 – чл. 178 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по жалба на „ГАРВАН“ ЕООД, представлявано от управителя В. Д. Н., чрез адв. А. Р., срещу решение № РС-118-[1] от 13.05.2024г. на председателя на Патентно ведомство на ведомство на Република България (ПВ).

Жалбоподателят излага съображения за незаконосъобразност на акта, поради противоречието му с материалния закон и процесуалните правила. Въведени са твърдения за неправилно приложение на разпоредбата на чл. 12, ал. 1 , т. 2 от ЗМГО. Посочва, че изследването на идентичността и сходството на стоките на заявената марка с вх. № 164446 GARVAN.bg и по-ранната марка с рег. № 90631 GARVAN, комбинирана, предполага отчитане на тяхното естество и предназначение, дали са допълващи или конкуриращи се (удовлетворяват ли едни и същи или сходни потребности), релевантния кръг потребители и др. Оспорва се само извода на ответника, че липсва сходство между заявените стоки от класове 01 на МКСУ: „замазки и други пълнители във вид на паста (кит); биологични препарати за употреба в промишлеността и науката“ и 09 на МКСУ: „костюми за гмуркане, водолазни маски, тапи за уши за водолази, щипки за нос за водолази и плувци, ръкавици за водолази, апарати за дишане при подводно плуване“ и регистрираните стоки от същите класове на по-ранната марка с рег. № 90631 GARVAN, комбинирана. Твърди, че по-ранната марка с рег. № 90631 GARVAN, комбинирана, е регистрирана за заглавията на

класовете 01 и 09 на МКСУ, а когато списъкът със стоки/услуги, включва общо означение или широка категория, която обхваща стоките/услугите на оспорваната марка в тяхната цялост, стоките/услугите са идентични (17/01/2012, Т-522/10, Hell, EU:T:2012:9, §36). Посочва, че съгласно чл. 33, § 5 от Регламента за марките на ЕС, използването на общи термини или общи означения от заглавията на клас се тълкува като включващо всички стоки или услуги, недвусмислено обхванати от буквалния смисъл на означението или термина.

Навежда доводи, че при постановяване на оспорваното решение административният орган е стигнал до грешни изводи като не е разгледал задълбочено всички фактори и критерии във връзка със сходството между стоките. Заявените стоки от клас 01 на МКСУ на атакуваната марка: „замазки и други пълнители във вид на паста (кит)“, били сходни на стоки от клас 01 „химически продукти, предназначени за промишлеността“, за които е регистрирана по-ранната марка, като стоките били с еднакви канали за разпространение, често се продавали в едни и същи магазини, имали еднакви потребители. Същността им била сходна, а често и производителите- едни и същи. По отношение на заявените стоки от клас 01 на МКСУ: „биологични препарати за употреба в промишлеността и науката“ на по-късната марка, те също били сходни на стоките, за които е регистрирана по-ранната марка: „химически продукти, предназначени за промишлеността, науката“, тъй като имали еднакви канали за разпространение и често се продавали в едни и същи магазини, имали еднакви потребители, допълващи били.

Оспорва направения анализ за липса на сходство/идентичност на регистрираните стоки от клас 09 на МКСУ на по-ранната марка с рег.№ 90631 GARVAN и заявените стоки от клас 09 на МКСУ на процесната марка с вх. № 164446 GARVAN.bg. „костюми за гмуркане, водолазни маски, тапи за уши за водолази, щипки за нос за водолази и плувци, ръкавици за водолази, апарати за дишане при подводно плуване“. Твърди, че стоките представляват водолазно оборудване и принадлежности, които често се комбинират с различни уреди и апарати. Сравняваните стоки били допълващи се и обичайно се продавали в едни и същи магазини, като насочеността и потребителски кръг била еднаква.

Посочва, че при анализ на вероятността от объркване на потребителите следвало да се вземат предвид, както високата степен на визуално, фонетично и смислово сходство между сравняваните марки, така и високата степен на отличителност на по-ранната марка № 90631 GARVAN и степента на внимание на релевантните потребители. В случая не е била изследвана степента на отличителност на марката, във връзка с вероятността от объркване, което опорочавало решението. Твърди, че по-ранната марка GARVAN е висока степен на отличителност. Не било обсъдено дали по-ранната марка е придобила отличителност на базата на дългогодишно използване и реклама. Твърди, че марката GARVAN се търгува в няколко магазина на притежателя й „Гарван“ ЕООД от 1991 година и до днес, тя е придобила широка отличителност сред потребителите и за регистрираните стоки в клас 01 и клас 09 от МКСУ. Вероятността за объркване на потребителите се засилвала и от факта, че фирменото наименование на жалбоподателя съвпадало със словния елемент „гарван“ на марката. Потребителите безпроблемно биха приели, че търговският произход на заявените стоки в процесната марка е именно от „ГАРВАН“ ЕООД. Объркването на потребителите се засилвало и от факта, че заявителят на процесната марка „ФЕНИКС МАККАРТЕР“ ООД осъществявал търговска дейност също в областта на [населено

място].

В проведеното съдебно заседание, чрез процесуалния си представител адв. С. К., поддържа жалбата и моли за нейното уважаване. Претендира присъждане на направените по делото разноски.

Ответникът – председател на Патентното ведомство, чрез юрк. Ц. Н., в писмено становище от 08.11.2024г. излага доводи за неоснователност на жалбата. Акцентира, че сравняваните стоки от клас 01 са различни, доколкото имат различно естество, сфера на приложение, релевантна публика, канали на дистрибуция и търговски произход. По отношение на стоките от клас 09 липсвало сходство, поради специфичните характеристики на конфликтните стоки, които се произвеждали от различни лица, предназначени били за коренно различни потребителски кръгове. Моли за присъждане на юрисконсултско възнаграждение и прави възражение за прекомерност на претендираните от жалбоподателя разноски за заплатен адвокатски хонорар.

Заинтересованата страна – „ФЕНИКС МАККАРТЕР“ ООД, представлявано от Д. К. Д. е редовно уведомена, но не изразява становище по жалбата.

Софийска градска прокуратура, редовно призована, не изпраща представител, който да даде заключение по основателността на жалбата.

Административен съд София-град, след като обсъди доводите на страните и прецени представените по делото доказателства по реда на чл. 235, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 144 АПК, приема за установена следната фактическа обстановка:

Заявена за регистрация на 09.11.2021г. от „ФЕНИКС МАККАРТЕР“ ООД е била марка с вх. № 164446 GARVAN.bg, комбинирана, за стоки и услуги от класове 1, 4, 6,7, 8, 9, 11, 18, 21, 22, 25 и 35 на МКСУ.

На 11.01.2022 г. в Патентно ведомство е постъпила опозиция с вх. № BG/N/2021/164446-[4] от „ГАРВАН“ЕООД срещу регистрацията на марка с вх. № 164446 GARVAN.bg, комбинирана. Опозицията е подадена на основание чл. 52, ал. 1 във вр. чл. 12, ал.1, т.1 и т.2, и ал.3 от ЗМГО, и е насочена срещу всички стоки и услуги, за които марката е заявена. С нея опонентът сочи, че е притежател на по-ранно право върху национална марка с рег. № 164405 GARVAN.bg, комбинирана и национална марка с рег. № 90631 GARVAN, комбинирана. Твърди се, че процесната заявка е идентична на притежаваната от него по-ранна марка с рег. № 164405, поради което смята, че е налице хипотезата по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗМГО. Излага съображения, че атакуваната марка имала за цел възползване от доброто име и репутация на наименованието GARVAN, което се ползвало с известност в [населено място] от 1991 г., а официално марката е регистрирана 2012 г., в подкрепа на което представя доказателства. Излага съображения, че атакуваната марка не трябва да бъде регистрирана поради идентичност с по- ранната марка и вероятност от объркване на потребителите.

Изпратено е било уведомление по чл. 55, ал.3 от ЗМГО за отстраняване на нередовности на опозицията.

С молба с вх. № BG/N/2021/164446-[9] от 15.06.2022 г. от „ГАРВАН“ ЕООД нередовностите са отстранени, като е направено уточнение и са представени доказателства, представена е и втора молба с вх. № BG/N/2021/164446-[11] от 01.07.2022 г. от „ГАРВАН“ ЕООД, че се претендира пълен отказ на регистрация на марката за всички стоки и услуги от класове 1,4,6,7,8,9,11,18,21,22,25 и 35.

Издадена е заповед № 3-469- [1]/05.08.2022г. за назначаване на състав с председател

Е. Д. – държавен експерт и членове М. С.- държавен експерт и Р. Т.- главен експерт, които да разгледат опозицията и да изготвят решение по позицията.

Изпратени са уведомления по чл. 54, ал.1 от ЗМГО и по чл. 57, ал.4 ЗМГО до пълномощника на „ФЕНИКС МАККАРТЕР“ ООД- адв. Т. М. Т. – Р., във връзка с подадената опозиция с вх. № ВГ/Н/2021/164446-[4] от „ГАРВАН“ ЕООД.

Издадена е заповед № 3-300- [1]/20.04.2023г. за назначаване на състав с председател Р. Т. – държавен експерт и членове А. М.- младши експерт и И. П.- главен експерт, които да разгледат опозицията и да изготвят решение.

Прието е решение от 04.05.2023 г. на опозиционен състав на Патентно ведомство, с което подадената опозиция срещу регистрацията на марка с вх. № 164446 GARVAN.bg, комбинирана, е частично уважена.

Опозиционният състав е достигнал до извод, че не са налице предпоставките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗМГО за идентичност във връзка с по-ранната марка с рег. № 164405 GARVAN.bg, комбинирана, като двете марки са изобразени в различни цветове и шрифтове, а елементът „bg“ е изписан с различни шрифтове. Съставът е достигнал до извод, че не са налице и предпоставките по чл. 12, ал. 3 от ЗМГО, защото опонентът не е успял да докаже, че по-ранната марка GARVAN с рег. № 90631 се ползва с известност, от представените доказателства не се установявало информацията относно степента на познатост на знака сред релевантните потребители. По претендираното основание по чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО се приема, че част от процесните стоки от клас 1 „замазки и други пътници във вид на паста /кит/; биологични препарати за употреба в промишлеността и науката“ и от клас 9 „костюми за гмуркане, водолазни маски, тапи за уши за водолази, щипки за нос за водолази и плувци, ръкавици за водолази, апарати за дишане при подводно плуване“ са различни от стоките на по-ранната марка, имат различно естество и предназначение, насочени са към различни потребители, производителите и търговските им канали за разпространение също не съвпадат. Опозиционният състав е сравнил конфликтните знаци и е приел, че между тях съществува идентичност и сходство във визуално, фонетично и смислово отношение. С решението се оставя без уважение опозицията на „ГАРВАН“ ЕООД във връзка с правните основания по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗМГО и по чл. 12, ал. 3 от ЗМГО, а във връзка с основанията по чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО се постановява частичен отказ за регистрация на процесната заявка по отношение на някои от стоките от клас 1 и клас 9. Съставът е отказал регистрацията на марка GARVAN.bg, вх. № 164446 на основанията по чл. 12, ал.1, т.2 от ЗМГО за посочените стоки от клас 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 18, 12, 22, 25, 35.

Срещу решението на състав по опозиции е постъпила жалба с вх. № ВГ/Н/2021/164446-[16]/21.06.2023 г. от „ГАРВАН“ ЕООД на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗМГО. С нея опонентът иска отмяна на решението от 04.05.2023г. в частта, с която се оставя без уважение опозицията във връзка с основанията по чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО по отношение на стоките от клас 1: „замазки и други пътници във вид на паста (кит); биологични препарати за употреба в промишлеността и науката“ и стоките от клас 9: „костюми за гмуркане, водолазни маски, тапи за уши за водолази, щипки за нос за водолази и плувци, ръкавици за водолази, апарати за дишане при подводно плуване“.

Жалбоподателят възразява срещу извода на опозиционния състав, че между посочените стоки от класове 1 и 9 и стоките от същите класове на по-ранната марка с рег. № 90631 GARVAN, комбинирана липсва идентичност и сходство. Излага

съображения, че към датата на заявяване на по-ранната марка с рег. № 90631 е действала 10-тата редакция на МКСУ и марката е регистрирана за хедингите на класове 1 и 9, поради това към този момент било общоприето, че заглавията на класовете включват всички позиции в съответния клас, което означавало, че е получил закрила за всички стоки от посочените класове, включени в техните азбучни списъци.

С уведомление от 23.06.2023 г. на основание чл. 75 от ЗМГО на „ФЕНИКС МАККАРТЕР“ ООД е изпратен екземпляр от постъпилата жалба, като му е указано, че в едномесечен срок от получаване на уведомлението може да депозира отговор по нея. В рамките на предоставения срок не е постъпило становище от заинтересованата страна.

Издадена е заповед № 3-456- [1]/23.06.2023г. на председателя на Патентно ведомство за назначаване на състав с председател Ц. Н. и членове И. И. и А. Я., който да разгледа жалба с вх. № BG/N/2021/164446-[16]/21.06.2023 г. от „ГАРВАН“ ЕООД срещу решение на състава по опозицията и да изготви решение.

Съставът по споровете е изготвил становище по жалбата с вх. № BG/N/2021/164446-[16]/21.06.2023г. на „ГАРВАН“ ЕООД срещу решението от 04.05.2023г. на състав по опозиции, като е приел, че жалбата е допустима, но неоснователна.

С решение № РС-118-[1] от 13.05.2024 г. председателят на Патентно ведомство, на основание чл. 75, ал. 10, т. 5 от ЗМГО е оставил без уважение жалбата на „ГАРВАН“ ЕООД с вх. № BG/N/2021/164446-[16]/21.06.2023 г. срещу решение от 04.05.2023 г. на състав по опозиции, с което е постановен частичен отказ за регистрация на марка с вх. № 164446 GARVAN.bg, комбинирана.

Решението е изпратено и получено от жалбоподателя по електронна поща на 21.05.2024г., а жалбата срещу него е подадена в Патентно ведомство на 08.07.2024г.

За изясняване на спора от фактическа страна в процеса е прието заключение на съдебно-маркова експертиза, изготвено от вещото лице инж. В. Ш.. Изследвани са следните спорни моменти: идентичността или сходството на стоките и услугите, за които са регистрирани марките, идентичност и сходство между знаците, отличителност, релевантен кръг потребители, вероятност за объркване на потребителите.

При анализа за сходство или идентичност на стоките от клас 1 на МКСУ на сравняваните стоки вещото лице посочва, че са познати пастообразни китове за дърво в мебелната промишленост, маджун за прозорци и пастообразни циментови пълнители на фуги в строителството, пастообразни замазки за дупки, изсъхнали места, отрязани клонови дървета в градинарството и горското стопанство, които са крайни химически продукти от клас 1 МКСУ, като типичен пример за това е варовата замазка, която е на основата на гасена вар. Затова по отношение на процесните стоки „замазки и други пълнители във вид на паста“ е счетено, че част от тях се припокриват с част от стоките „химически продукти, предназначени за промишлеността, градинарството и горското стопанство“, на по-ранната марка, регистрирани са в един и същи клас и не може да се направи ясно разграничаване между тях. Съгласно хармонизираната практика следователно стоките са идентични.

Биологичните препарати са вид химически продукти на органична основа и са обхванати от тях. Затова по отношение на процесните стоки „биологични препарати за употреба в промишлеността и науката“, експертът счита, че те са включени и се

обхващат от стоките „химически продукти, предназначени за промишлеността, науката, фотографията, селското стопанство, градинарството и горското стопанство“ на по-ранната марка. Следователно сравняваните стоки са идентични.

По отношение на стоките от клас 9 „костюми за гмуркане, водолазни маски, тапи за уши за водолази, щипки за нос за водолази и плувци, ръкавици за водолази, апарати за дишане при подводно плуване“ в заключението се посочва, че процесните стоки по своята природа са елементи на водолазна екипировка. Те са различни от стоките на по-ранната марка „научни, авигационни, геодезични, фотографски, кинематографични, оптични, теглилни, измервателни, сигнални, контролни, надзорни, ... апарати и уреди; Апарати и уреди за провеждане, комутиране, транспортиране, акумулиране, регулиране и управление на електричество; Апарати за записване, предаване или възпроизвеждане на звук или образ; Магнитни носители на данни, записващи дискове; Механизми за монетни апарати; Касови апарати, изчислителни машини, оборудване за обработка на информация и компютри; Пожарогасители". Стоките „животоспасяващи и учебни апарати и уреди" на по-ранната марка не са идентични на „водолазни маски, тапи за уши за водолази, щипки за нос за водолази и плувци", а са сходни на тях. Процесните стоки „апарати за дишане при подводно плуване", които включват стоките „аварийни апарати за дишане“, са идентични на стоките на по-ранната марка „*животоспасяващи и учебни апарати и уреди*", които ги обхващат. Процесните стоки от клас 9, които по същество включват и „спасителни надуваеми костюми за гмуркане и спасителни ръкавици за водолази", могат да се приемат за идентични на стоките „*животоспасяващи и учебни апарати и уреди*". „Спасителните ненадуваеми костюми за гмуркане" са сходни на стоките от по-ранната марка „*животоспасяващи и учебни апарати и уреди*". Всички животоспасяващи водолазни екипировки като дихателни апарати и спасителни костюми за гмуркане се произвеждат от производителите на обичайно работно или спортно водолазно оборудване, разпространяват се по едни и същи търговски канали и се продават в едни и същи физически или онлайн магазини. Тези стоки, както животоспасяващата водолазна екипировка, така и работната или спортна водолазна екипировка, могат да бъдат закупени от едни и същи потребители от едни и същи места и могат да се разпространяват по едни и същи дистрибуторски канали. Следователно има висока степен на сходство между тези стоки.

Визуално процесната комбинирана марка BGTM вх.№ 164446 GARVAN.bg и по-ранната марка BGTM рег.№ 90631 GARVAN – комбинирана, са сходни над нормална степен - не до най-висока степен. Фонетично сравняваните марки са сходни във висока степен. Смесово сравняваните марки са идентични. Общото впечатление от марките в тяхната цялост е сходно в много висока степен. Съществуващите разлики в добавените описателни елементи на процесната марка не са достатъчни да преодолеят основните сходства във визията, произнасянето и

семантиката. Експертът е формирал заключение, че сравняваните марки, са сходни до степен, която да доведе до вероятност от объркване на потребителите, включително и на висококвалифицираните и наблюдателни потребители - професионалисти, както и да помислят, че стоките произхождат от едно и също или свързани лица.

При така установеното от фактическа страна, **Административен съд София-град** формира следните правни изводи:

Жалбата е допустима, предвид обстоятелството, че е подадена в законоустановения срок по чл. 84, ал. 1 ЗМГО, от лице с правен интерес от оспорването на акта, който подлежи на контрол за законосъобразност по съдебен ред.

Разгледана по същество, жалбата е **ОСНОВАТЕЛНА**.

На първо място, решение № РС-118-[1] от 13.05.2024г. на председателя на Патентно ведомство е издадено от компетентен административен орган и в пределите на неговата власт съгласно чл. 75, ал. 12 ЗМГО във връзка с чл. 75, ал. 10, т. 5 от ЗМГО. Не е налице отменителното основание по чл. 168, ал. 1 във връзка чл. 146, т. 1 АПК.

На второ място, спазено е изискването на чл. 146, т. 2 АПК във връзка с чл. 168, ал. 1 от АПК относно формата на административния акт, регламентирано в чл. 59, ал. 2 АПК, доколкото в специалния закон липсват конкретни изисквания в тази насока. Ответникът, чрез изложените фактически констатации, обосновано е посочил действителното правно положение, не се установява непълнота на фактите, а след анализ и проверка на същите, съдът приема, че те са и реално осъществени. Волята на административния орган е ясно изразена, не се установяват пропуски или грешки, което е предпоставка за правилното упражняване на съдебния контрол за законосъобразност и осигурява възможност на оспорващия да организира адекватно защитата си във висящия съдебен процес.

На трето място, не се констатира допуснати нарушения на административнопроизводствените правила, които да бъдат квалифицирани като съществени и да обусловят отмяната на акта само на това основание. Производството е образувано с подаване на опозиция по чл. 52 и сл. от ЗМГО. След извършване на проверка за допустимост и формална редовност на опозицията, тя е разгледана по същество и е приета за частично основателна, като е била оставена без уважение само по отношение на следните стоки от клас 1: „замазки и други пълнители във вид на паста (кит); биологични препарати за употреба в промишлеността и науката; и клас 9: „костюми за гмуркане, водолазни маски, тапи за уши за водолази, щипки за нос за водолази и плувци,

ръкавици за водолази, апарати за дишане при подводно плуване“. Срещу решението от 04.05.2023г. е постъпила жалба по чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 3 ЗМГО. След проверка на допустимостта ѝ по чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 71, ал. 3-4 ЗМГО, председателят на ПВ е достигнал до извод, че жалбата е неоснователна. Спазена е процедурата по уведомяване на заявителя на марката за депозираната жалба, като му е указан срок за представяне на становище. След изясняването на всички факти и обстоятелства съставът по спорове, определен по чл. 69, ал. 2 ЗМГО, е изготвил становище за оставяне без уважение на жалбата срещу решението от 04.05.2023г. Постановеното **решение № РС-118-[1] от 13.05.2024г.** на председателя на Патентно ведомство, изцяло съответства на становището на състава по спорове. По тези съображения не са налице основанията за отмяна по чл. 168, ал. 1 във връзка с чл. 146, т. 3 от АПК.

На четвърто място, спорът между страните се свежда до приложението на нормите на материалния закон - чл. 146, т. 4 от АПК.

Съгласно чл.9, ал.1 ЗМГО марката е знак, чиято основна функция е да отличи стоките и услугите на едно лице от тези на другите лица. Основната цел на марката е потребителят да придобие сигурност относно произхода на означената с марката стока или услуга (Решение по дело № С-39/97, Canon, § 28; Решение по дело № С-299/99, R., § 30; Решение по дело № С-120/04, Thomson Life, § 23). Както отбелязва в практиката си СЕС, наред с това марката има и други също толкова съществени функции, по-специално функцията да гарантира качеството на стоката или на услугата или функциите, свързани с комуникацията, инвестициите или рекламата. (Решение по дело № С-487/07, L’O., 58-59; Решение по дело № С-236/08 – С-238/08, Google-L. Vuitton).

Абсолютното право върху марка, противопоставимо на всички трети лица, възниква с регистрацията ѝ. В рамките на регистърното производство пред Патентно ведомство може да се развие и мини производство по опозиция, в което на третото лице се дава възможност да защити по – ранните си права върху друга марка или марки, като ги противопостави на тези на заявителя и отправи искане за отхвърляне на регистрацията на марка, при наличието на определени предпоставки, обособени в няколко отделни хипотези, регламентирани в ЗМГО. Основната цел на опозиционното производство е да се разреши въпросът дали да продължи производството с регистрация на заявена марка.

В настоящия случай, опозицията срещу регистрацията на марка с вх. № 164446 GARVAN.bg, комбинирана, е с правно основание чл. 52 във вр. с чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО – поради идентичност или сходство с по-ранни марки и идентичност или сходството на стоките или услугите,

съществува вероятност от объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка. Проверката в рамките на това производството, следва да установи кумулативно изпълнение на следните предпоставки: 1. идентичност или сходство между по - ранната марка и опонираната марка; 2. идентичност или сходство на стоките и услугите, за които са регистрирани, респективно заявени марките; 3. вероятност от объркване на потребителите. Възможни са различни съчетания между идентичност и сходство на стоките и марките, както и различна степен на сходство, но всеки от трите компонента следва да присъства, за да е изпълнена хипотезата на нормата. Анализът включва сравняване на стоките и услугите, определяне кръга потребители и тяхната степен на внимание, сравняване на конфликтните марки, оценяване на отличителността на по - ранната марка и други относими обстоятелства, както и обща оценка на вероятността от объркване. Тези компоненти и алгоритъм са заложили и в Насоките за марките на Европейския съюз и за регистрираните дизайни на Общността, които са приети от изпълнителния директор на 28 март 2024 г. с Решение № ЕХ-24-2 в сила 31 март 2024 г. („Насоките за марките на Общността“), редакция приложима при постановяване на оспореното решение – 13.05.2024г.

Преценката дали е осъществен фактическият състав по чл. 12, ал.1, т.2 ЗМГО започва с изследване на сходството между стоките и услугите на марките, доколкото то е от съществено значение за вероятността от объркване на потребителите. Когато се установи, че сравняваните стоки или услуги са идентични или сходни, се преминава към анализ на сходството между знаците сами за себе си, но във връзка с идентичните или сходните стоки и услуги, за които са регистрирани. В общия случай, ако се установи, че чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО не намира приложение, трябва да се изследва дали по- ранната марка се ползва с известност по чл.12, ал.3 от ЗМГО, хипотеза, която вече е била предмет разглеждане в производството по позиция, решението на състава по опозиции е влязло в сила и произнасяне по него не се дължи от съда.

Анализът на сравняваните стоки и услуги е свързан с определянето на идентичност или сходство. В Указанията на ПВ се приема, че идентични са стоките, които се назовават с едни и същи понятия или със синоними. Идентичност е налице и когато стоките или услугите на по- ранната или опонираната марка са назовани с по – обобщени понятия (решение по дело № Т 133/05 Pim-Pam’s baby Prop, § 29 на Общия съд) или например хединги.

Сходството се преценява при отчитане на всички релевантни фактори в

тяхната съвкупност, като в своята практика СЕС е систематизирал до голяма степен основните фактори, които следва да се отчетат (Решение по дело № С-39/97, Canon K. K. v M.-Goldwyn-M. Inc, § 23), сред които са: природа на стоката/услугата (състав, функционален принцип, вид, полезност и др.) от търговска гледна точка; цел на използване (предназначение): едни и същи или подобни ползватели; метод на използване; допълващи се стоки/услуги; конкуриращи се стоки/услуги: задоволяване на едни и същи или подобни нужди. Допълнителни фактори, които следва да бъдат преценявани са канали на дистрибуция: едни и същи или подобни, в частност едни и същи места за продажба; релевантни потребители; обичаен произход на стоките/услугите: типа на предприятието, контролиращо производството на стоките, в частност мястото на производство и методът на производство.

Въпреки, че са различни по естеството си, стоките и услугите могат да бъдат сходни. Те могат да бъдат например конкуриращи се или допълващи се. Допълващи се са тези стоки или услуги, които според естеството си са от съществено значение за употребата на другите, като тази зависимост предопределя и различни степени на сходство (Решение по дело № Т-74/10, Flaco, § 40; Решение по дело № Т-558/11, Artis, § 25; Решение по дело № Т- 504/11, Dignitude, § 44). При оценката на сходството между стоките и услугите, относими фактори биха могли да бъдат предназначението на стоките и предлаганите услуги, съвпадането на релевантния кръг потребители, едни и същи места на продажба и други от основните или допълнителните „фактори Канон“.

Не се спори между страните, че по – ранната марка с рег. № 90631 GARVAN, комбинирана се ползва със закрила за стоките от:

клас 01: „химически продукти, предназначени за промишлеността, науката, фотографията, селското стопанство, градинарството и горското стопанство; изкуствени смоли в необработено състояние, пластмаси в необработено състояние; торове; пожарогасителни състави; препарати за закаляване и заваряване на метали; химически вещества за консервиране на храни; дъбилни вещества; адхезиви (лепливи вещества), предназначени за промишлеността;

клас 09: научни, навигационни, геодезични, фотографски, кинематографични, оптични, теглилни, измервателни, сигнални, контролни, надзорни, животоспасяващи и учебни апарати и уреди; апарати и уреди за провеждане, комутиране, транспортиране, акумулиране, регулиране и управление на електричество; апарати за записване, предаване или възпроизвеждане на звук или образ; магнитни носители на данни, записващи дискове; механизми за монетни апарати;

касови апарати, изчислителни машини, оборудване за обработка на информация и компютри; пожарогасители.

Изброените стоки от клас 1 представляват заглавието на класа от 09 редакция на МКСУ от 2007 г. Обяснителната бележка към класа стоки гласи, че класа включва предимно химически продукти, използвани в промишлеността, науката и селското стопанство, включително тези, които отиват за производството на продукти, принадлежащи към други класове. Този клас включва по-специално: - компост; – сол за консервиране, различна от тази за хранителни продукти. Този клас не включва по-специално: – сурови естествени смоли (кл. 2); химически продукти за употреба в медицината (кл. 5); фунгициди, хербициди и препарати за унищожаване на вредители (кл. 5); лепила за канцеларски или домакински цели (кл. 16); сол за консервиране на хранителни продукти (кл. 30); сламен мулч (кл. 31). От своя страна стоките от клас 1, за които е отказана опозиция относно марка с вх. № 164446 GARVAN.bg, комбинирана, а именно: *„замазки и други пълнители във вид на паста (кит); биологични препарати за употреба в промишлеността и науката;“* представляват също заглавията на клас 1 от МКСУ, но от редакцията от 11- та редакция на МКСУ, версия от 2020 г. Обяснителната бележка към стоките от клас 1 към от версия 2020 г. гласи, че класът *„обхваща главно химически продукти, за употреба в промишлеността, науката и селското стопанство, освен това включва и химическите продукти, които влизат в състава на изделия, попадащи в други класове“*. Както се посочва в експертизата на вещо лице Ш., химически продукти са крайни продукти след обработване на вещества по химичен начин и преминаване през фаза на структурни промени на веществата в резултат на химична реакция. Повечето продукти на химическата промишленост служат за производството на други изделия, макар малка от част от тях (разтворители, пестициди, луга, натриев карбонат и цимент) да са пригодни директно за консуматорския пазар. Химическите продукти в клас 1 МКСУ са основно в сурово и недовършено състояние, несмесени с други химикали и инертни вещества, затова се приема и че са в клас 1 МКСУ по тяхната природа /природата на съставките, от които са направени и начина, по който са направени/.

По отношение на стоките от клас 1, за които е заявена атакуваната марка: *„замазки и други пълнители във вид на паста (кит)“*. Пълнителите и замазките са продукти за дейности по отстраняване на неравности по повърхности. В експертизата, приета по делото се посочва, че пълнителите (fillers) обикновено се използват за запълване на празнини и дупки в стени и дървени елементи. Могат да бъдат например синтетични

смоли, които също са химически продукти на органичната химия. Известни са предприятия, които произвеждат тези химически продукти както за индустриите, така и за потребителския пазар. Замазките и пълнителите могат да бъдат и крайни химически продукти на неорганичната и органичната химия, като могат да бъдат и биологични продукти. Предвид общата природа на сравняваните стоки на двете марки – основно химически продукти, получени чрез преработване на вещества по химичен начин, основно в незавършен вид, но и в завършен вариант, които могат да се използват както в индустрията, така и да са предназначени за крайни потребители. Както посочва вещото лице, между стоките от клас 1 „химически продукти, предназначени за промишлеността, градинарството и горското стопанство“ и стоките от клас 1 „замазки и други пълнители във вид на паста“ е налице съвпадение и доколкото стоките са класирани в един и същи клас и не може да се направи ясно разграничаване между тях, то те са **идентични** съгласно правилата на хармонизираната практика, обобщена в Насоките за марките на Общността (Guidelines).

По отношение на стоките от клас 1 „биологични препарати за употреба в промишлеността и науката“, за които е заявена марка с вх. № 164446 GARVAN.bg, комбинирана. В приетата по делото експертиза вещото лице уточнява, че биологичен препарат означава продукт, произведен от живи организми и техните органи или клетки и/или произведен чрез лабораторни методи и представляват органични химикали, извлечени от натурални растителни и животински организми или синтетично произведени такива. Биологичните препарати са продукти на биотехнологиите и за производството им се използват биореактори. Както се посочва в експертизата на вещото лице, те биха могли да бъдат суровина за други производства, например при производство на опаковки и съдове за еднократна употреба, в строителството за строителни елементи, бои, като материали в самолетостроенето, при производство на соли, коркови тапи, етерични масла, перилни и миешки препарати, суров памук, сурова вълна, пчелен восък, и др., което именно има предвид МКСУ. Биологичните препарати са включени в листа на стоките на МКСУ още от първа редакция 1963. В други международно приети и използвани класификации, неорганичните и органичните препарати са в един и същи клас, но различни субкласове. Следва извод, че биологичните препарати са вид химически продукти на органична основа и са обхванати от тях. Затова процесните стоки „биологични препарати за употреба в промишлеността и науката“ са включени и се обхващат от стоките „химически продукти, предназначени за промишлеността,

науката, фотографията, селското стопанство, градинарството и горското стопанство“ на по-ранната марка. Следователно сравняваните продукти са **идентични**.

На следващо място процесните стоки от клас 9 МКСУ, за които е заявена атакуваната марка: „костюми за гмуркане, водолазни маски, тапи за уши за водолази, щипки за нос за водолази и плувци, ръкавици за водолази, апарати за дишане при подводно плуване“ са продукти в съответния клас съгласно техните функция и предназначение. Това са принадлежности, които осигуряват защита при потапяне в дълбочина от неблагоприятната водна среда - защита от студ и недоброжелателни водни обитатели, осигуряват достатъчно въздух за по - продължителен престой под вода, предпазване от неволно вдишване на вода или попадане на вода в ухото. Стоките от клас 9 на по-ранната марка са всички стоки от заглавието на класа в съответната редакция: „Научни, навигационни, геодезични, фотографски, кинематографични, оптични, теглили и, измервателни, сигнални, контролни, надзорни, животоспасяващи и учебни апарати и уреди; Апарати и уреди за провеждане, комутиране, транспортиране, акумулиране, регулиране и управление на електричество; Апарати за записване, предаване или възпроизвеждане на звук или образ: Магнитни носители на данни, записващи дискове; Механизми за монетни апарати; Касови апарати, изчислителни машини, оборудване за обработка на информация и компютри; Пожарогасители“. Безспорно, не е налице идентичност между стоките от клас 9 на МКСУ, за които са заявени сравняваните марки. Сходство или идентичност би могло да се търси единствено със стоките от клас 9 на МКСУ за които е регистрирана по – ранната марка: „животоспасяващи и учебни апарати и уреди“ на по-ранната марка, доколкото стоките от клас 9, за които е заявена по-късната марка имат основно защитна функция. В общия случай, стоки от клас 9 „водолазни маски, тапи за уши за водолази, щипки за нос за водолази и плувци, ръкавици за водолази“ са водолазна екипировка за персонална защита в условията на водна среда. Персоналната защитна екипировка има функцията да защитава при неблагоприятни и рискови за живота условия, и да осигурява условия за нормално пребиваване в тази среда и не може да се приеме като животоспасяваща екипировка, защото не е предназначена за спешна помощ при инциденти. Поради това **няма идентичност** между стоките „животоспасяващи и учебни апарати и уреди“ и „водолазни маски, тапи за уши за водолази, щипки за нос за водолази и плувци, ръкавици за водолази“. Във водолазното дело обаче имало също спасителна екипировка, в т.ч. и пряко животоспасителна при гмуркане като аварийният кислороден комплект, който е жизненоважно

спасително средство. Той е неразделна част от екипировката за безопасност на всеки водолаз, представлява спасителен апарат за спешни ситуации, които могат да включват реанимация на борещ се гмуркач или лечение на симптоми на декомпресионно заболяване. Всички кислородни комплекти, вкл. и във водолазното дело, са апарати. Следователно стоките „апарати за дишане при подводно плуване“, които включват стоките „аварийни апарати за дишане“ **са идентични** на стоките на по-ранната марка „животоспасяващи и учебни апарати и уреди“, които ги обхващат.

Анализът и проучването на вещото лице сочат, че друга спасителна екипировка са „костюми за оцеляване при потапяне“, които могат да имат интегрирани ръкавици, втори изолиращи външни ръкавици, обикновено завързани за ръкавите. Спасителните водолазни костюми са сухи водолазни костюми, като могат да бъдат и надуваеми. Сухите спасителни водолазни костюми, които не са трайно оборудвани с вградени надуващи устройства, не представляват апарати или уреди. Надуваемите сухи водолазни костюми, които обаче имат трайно вградена капсула за въздух под налягане, която се задейства ръчно и това ги прави прости апарати или уреди. Следователно процесите стоки „костюми за гмуркане,...ръкавици за водолази“, които включват и „спасителни надуваеми костюми за гмуркане и спасителни ръкавици за водолази“ могат да се приемат за **идентични** на „животоспасяващи и учебни апарати и уреди“ на по-ранната марка. „Спасителните ненадуваеми костюми за гмуркане“ са сходни на стоките от по-ранната марка „животоспасяващи и учебни апарати и уреди“. Всички животоспасяващи водолазни екипировки, като дихателни апарати, спасителни костюми за гмуркане и спасителни ръкавици, се произвеждат от обичайно от едни и същи лица на водолазно облекло и оборудване, разпространяват се по едни и същи търговски канали и се продават в едни и същи физически или онлайн магазини, например skuba.com. Това означава, че стоките се закупуват от едни и същи потребители от едни и същи места и могат да се разпространяват по едни и същи дистрибуторски канали. Оформя се извод за висока степен на сходство между разглежданите стоки.

На следващо място съгласно практиката на СЕС, вероятност от объркване е налице при риск потребителите да приемат, че въпросните стоки или услуги произхождат от едно и също или от икономически свързани предприятия (29/09/1998, C-39/97, Canon, § 29). Преценката е винаги абстрактна и решаваща роля има това как марките биха се възприели не от който и да е потребител, а именно от реалните и потенциални

потребители на въпросните стоки или услуги (С-251/95, Sabel, § 23; С-342/97, Lloyd Schufabrik, § 25). Ето защо индивидуализирането на релевантния кръг потребители е задължителен елемент при разглеждане на опозицията и в частност при определяне на сходството на марките и наличието на вероятност от объркване. В ЗМГО не се съдържа дефиниция за потребител, нито критерии за определяне относимия кръг лица във всеки конкретен случай. Съгласно чл. 8, § 1, б. „б“ от Регламента за марките на ЕС при разглеждане на опозицията следва да се оцени вероятността от объркване „в съзнанието на хората на територията, на която е защитена по-ранната марка“. В Насоките за марките на ЕС се посочват два основни критерия, приложими при определяне на релевантния кръг потребители, а именно: територията, определена от по-ранната марка, както и стоките и услугите, за които е установено, че са идентични или сходни.

В оспореното решение, председателят на Патентно ведомство на Република България не е изследвал предвид кръга на стоките, за които сравняваните марки се ползват със закрила, кои са релевантните потребители и дали това са масовите потребители и/или специалистите и какво трябва да бъде нивото на сходство между марките, за се обърка или да направи връзка на единен произход.

Друго необходимо условие, за да се прецени наличие на вероятност от объркване по смисъла на чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО е съпоставка на марките, като целта е да се установи дали те са идентични, сходни или несходни. В оспореното решение липсва и не е направен анализ за идентичност/сходство на знаците във визуално, фонетично и смислово отношение, липсва изследване на отличителните и доминиращи елементи на двете марки, релевантния кръг от лица и цялостна оценка на възможността за объркване на потребителите, които могат да помислят, че стоките произхождат от едно и също или икономически свързани лица.

Произнасяне по тези въпроси за първи път в съдебната фаза на процеса е процесуално недопустимо, което обуславя връщане на административната преписка на ответника за ново разглеждане и произнасяне по тези правно релевантни обстоятелства и за установяване на всички кумулативно изискуеми условия на фактическия състав по чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО по отношение на стоките от клас 1: „*замазки и други пътнители във вид на паста /кит/; биологични препарати за употреба в промишлеността и науката*“ и от клас 9: „*костюми за гмуркане, водолазни маски, тапи за уши за водолази, щипки за нос за водолази и плувци, ръкавици за водолази, апарати за дишане при подводно плуване*“.

В заключение, атакуваното решение е незаконосъобразен административен акт, защото е издаден при неправилно приложение на материалния закон- чл.146, т.4 АПК. Жалбата е основателна и подлежи на уважаване. Преписката следва да бъде върната на ответника за ново разглеждане и произнасяне досежно съпоставка на марките, като целта е да се установи дали те са идентични, сходни или несходни във визуално, фонетично и семантично отношение и за преценка относно изпълнение на всички кумулативни предпоставки по чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО.

При този изход на спора искането на представителя на „ГАРВАН“ ЕООД за присъждане на разноски следва да бъде уважено, като се дължи адвокатско възнаграждение, съгласно разпоредбата на чл. 143, ал.1 от АПК за осъществено процесуално представителство от адв. А. Р. Р.. Видно от договор за правна защита и съдействие от 20.06.2024г. уговореният и заплатен хонорар е в размер на сумата от 2 000.00 /две хиляди/ лева. От процесуалния представител на ответната страна юрк. Ц. Н. е направено възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение. Минималното възнаграждение по чл.8, ал.3 от Наредба № 1/09.07.2004г. на Висшия адвокатски съвет е 1 000.00 /хиляда/ лева. Съдът приема, че уговореният и заплатен адвокатски хонорар от 2 000.00 /две хиляди/ лева на адв. А. Р., е прекомерен по см. на чл.78, ал.5 ГПК във вр. чл.144 АПК. С оглед липсата на фактическа и правна сложност на делото, провеждането на едно заседание и обема на процесуалната работа, следва да се присъди възнаграждение именно на стойност от 1 000.00 /хиляда/ лева, което е пропорционално на оказаната правна помощ и съдействие. Внесена е и държавна такса в размер на 50.00 /петдесет/ лева, както и сумата от 1 300.00 /хиляда и триста/ лева за работа на вещото лице, които също трябва да се възстановят в полза на оспорващата страна.

Така мотивиран, *Административен съд София- град,* на основание чл. 172, ал.2, чл.173, ал.2 и чл.174 от АПК

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ по жалбата на „ГАРВАН“ ЕООД, представлявано от управителя В. Д. Н., *решение № РС-118-[1] от 13.05.2024г.* на председателя на Патентно ведомство на Република България.

ВРЪЩА преписката за ново разглеждане и произнасяне на ответника, съобразно задължителните указания на съда по приложението на

материалния закон.

ОПРЕДЕЛЯ двумесечен срок за произнасяне на председателя на Патентно ведомство на Република България, който започва да тече от датата на влизане в сила на съдебното решение.

ОСЪЖДА Патентно ведомство на Република България с адрес: [населено място], [улица] да заплати на „ГАРВАН“ ЕООД, представлявано от управителя В. Д. Н., ЕИК[ЕИК] сумата от 2 350.00 /две хиляди триста и петдесет/ лева на основание чл.143, ал.1 АПК.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 - дневен срок от получаване на съобщенията за постановяването му чрез Административен съд София - град пред Върховния административен съд на Република България.

РЕШЕНИЕТО да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от него по реда на чл.138 АПК.

Съдия: