

РЕШЕНИЕ

№ 6143

гр. София, 21.02.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 28 състав,
в публично заседание на 22.01.2025 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Антони Йорданов

при участието на секретаря Наталия Дринова, като разгледа дело номер **4748** по описа за **2024** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 145 и следващите от Административно процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 84, ал. 1 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО).

Образувано е по жалба от Сдружение „Българска федерация по художествена гимнастика“ срещу Решение № РС-47/1/20.02.2024г. на председателя на Патентно ведомство, с което основание чл. 75, ал. 10, т. 5 от ЗМГО, оставя без уважение жалба с вх. № ВГ/Н/2021/164189-[29]/29.03.2023г. срещу решение от 01.02.2023г., с което по опозиция вх. № ВГ/Н/2021/164189-[4]/28.01.2022г. е постановен пълен отказ за регистрация на марка с вх. № 164189 „GOLDEN GIRLS“, комбинирана за заявени стоки от клас 25 на МКСУ и заявени услуги от клас 35 на МКСУ.

В жалбата са изложени подробни съображения за незаконосъобразност на решението, като се иска неговата отмяна, както и връщане на делото на административния орган с указания за регистрация на марката. По същество твърденията са, че заявените стоките и услугите на конфликтните марки се припокриват частично. Сочи се още, че предназначението на стоките е за различен вид потребители, а от там и начините на разпространението са специфични и не съвпадат с разпространителската мрежа на по-рано регистрираната марка. Иска се отмяна на решението на председателя на ПВ и връщане на преписката за ново произнасяне.

В съдебното заседание оспорващото дружество се представлява от адв. М. и адв. М., които поддържа жалбата и молят същата да бъде уважена. Претендират разности по делото.

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

Заинтересованата страна GOLDEN LADY COMPANY S.p. A.q. чрез представител по индустриална собственост /ПИС/ Ф. Б., се представлява от адв. М., която моли за отхвърляне на жалбата и претендира разноси по делото. Поддържа, че сходството между марките и по трите критерия – фонетичен, смислов и визуален се установява с прост преглед на материалите по делото. Марките имат сходно послание, има идентичност или висока степен на сходство между стоките и услугите, за които атакуваната марка търси закрила, и за която по-ранните марки се ползват вече със защита.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД С.-ГРАД след като обсъди доводите на страните, прецени представените по делото доказателства и извърши проверка на оспорения акт в съответствие с разпоредбата на чл. 168 АПК, за да се произнесе прие следното:

Сдружение “Българска федерация по художествена гимнастика” с ЕИК:[ЕИК], е заявител на процесната марка с вх. № 164179 GOLDEN GIRLS, комбинирана. Същата марка е заявена за регистрация на 15.10.2021г. за стоки и услуги от класове 14, 16, 18, 24, 25, 28, 35 и 41 на МКСУ.

На 28.01.2022 г. в Патентното ведомство е постъпила опозиция срещу регистрацията на процесната марка с вх. № 164189 GOLDEN GIRLS, комбинирана. Опозицията е подадена от „Golden Lady Company S.p.A.“, Италия във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО и е нея се атакуват част от заявените стоки и услуги, за които марката търси закрила, а именно тези от класове 25 и 35 на МКСУ. Като по-ранно право, което противопоставя с опозицията, опонента сочи марка на Европейския съюз с №[ЕИК] GOLDEN LADY, словна. Във връзка с това излага подробни мотиви за сходството на по-ранната със заявената марка, за сходството на техните стоки и услуги и за наличието на вероятност за объркване по смисъла на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО. Опозицията вх. № BG/N/2021/164189-[4]/28.01.2022 г. е насочена срещу следните стоки и услуги: Клас 25: „облекло, обувки, шапки и принадлежности за глава“ и Клас 35: „реклама; управление и организиране на търговски сделки, търговска администрация; административна дейност“.

С опозиционно решение от 01.02.2023г. регистрацията на процесната марка с вх. № 164189 GOLDEN GIRLS, комбинирана, е отказана за всички стоки и услуги от класове 25 и 35 на МКСУ, за които марката е заявена. За да постанови това решение, опозиционният състав е установил идентичност и сходство между стоките и услугите на марките в конфликт. По отношение на знаците е сметнал, че е налице визуално сходство в ниска степен, фонетично в средна степен и смислово сходство от висока степен. Формирал е извод за наличие на вероятност за объркване на потребителите и възможност за свързване на атакуваната с по-ранната марка.

Недоволен от така постановеното решение на състава по опозициите настоящият жалбоподател Сдружение „Българска федерация по художествена гимнастика“ е депозирал жалба с вх. № BG/N/2021/164189- (29)/29.03.2023г.

Със Заповед № 3-88-(1)/02.02.2024г. на осн. чл. 69 от ЗМГО е назначен състав, който да изготви становище и да вземе решение по жалбата. Т. е депозирано (л. 65-73) и възприето изцяло от председателя на ПВ.

С Решение № РС-47/1/20.02.2024г. председателя на Патентно ведомство на основание чл. 75, ал. 10, т. 5 от ЗМГО, е оставил без уважение жалба с вх. № BG/N/2021/164189-[29]/29.03.2023г. срещу решение от 01.02.2023г., с което по

опозиция вх. № BG/N/2021/164189-[4]/28.01.2022г. е постановен пълен отказ за регистрация на марка с вх. № 164189 „GOLDEN GIRLS“, комбинирана.

За да постанови оспореното решение председателят на ПВ е приел, че датата на заявяване на атакуваната марка - 15.10.2021 г. и датата на заявяване на по-ранната марка на Европейския съюз с №[ЕИК] - 17.07.2020 г., показва, че в полза на притежателя е възникнало по-ранно право върху марка.

Извършено е сравнение по отношение на противопоставените стоки и услуги от класове 25 и 35 на МКСУ на по-ранната марка и тези от същите класове на атакуваната марка (предвид, че са заявени единствено за конкретно посочените стоки и услуги от наименованието на хедингите им, тъй като при подаването на заявката за марка не е декларирано намерение да бъдат обхванати всички стоки/услуги от азбучния списък на тези класове).

Прието е, че сравнение на стоките от клас 25 на МКСУ на марките в конфликт: Стоките „облекло, обувки, шапки и принадлежности за глава“ от клас 25 на МКСУ на процесната марка са идентични на стоките „облекло, обувки, украшения за глава, шапки“ от същия клас на по-ранната марка, тъй като са посочени с идентични или синонимни термини.

По отношение на услугите на атакуваната марка „реклама“ от клас 35 на МКСУ е прието, че по своята същност представляват услуги по предоставяне на съдействие на други лица при продажбата на техните стоки и услуги чрез популяризиране на пускането на пазара и/или продажбата, или засилване на позициите на клиента на пазара и спомагане за придобиване от негова страна на конкурентно предимство чрез публичност. За да се постигне тази цел, могат да се използват много различни средства и продукти. Тези услуги се предоставят от рекламни агенции, които проучват нуждите на своите клиенти, предоставят цялата необходима информация и съвети относно маркетинга на техните стоки и услуги, като създават индивидуална стратегия относно рекламирането на стоките и услугите им посредством вестници, уебсайтове, видеоклипове, интернет и други. Заявените услуги „управление и организиране на търговски сделки“ от клас 35 на МКСУ по своята същност представляват услуги по стопанско управление. Като такива, описаните услуги „реклама; управление и организиране на търговски сделки“ от клас 35 на МКСУ на процесната марка са сходни на маркетинговите услуги от същия клас на по-ранната марка, тъй като маркетингът е съвкупност от дейности, които включват както рекламиране на стоките и услугите на клиента, така и съдействие на клиента за ефективен пласмент на тези стоки и услуги до крайните потребители. Рекламните и маркетинговите услуги имат еднакво или най-малкото сходно естество и цел - да популяризират определен продукт/услуга, да насърчат промоцията и продажбата на стоките или услугите на клиента и да засилят неговите позиции на пазара. Съответно, сравняваните услуги могат да съвпадат по своя търговски произход, канали на разпространение, както и да са насочени към едни и същи потребители, което ги определя като сходни.

Услугите „търговска администрация; административна дейност“ от клас 35 на атакуваната марка са сходни на маркетинговите услуги от същия клас на по-ранната марка. По своята същност услугите по търговска администрация са предназначени да подпомагат дружествата при извършването на стопански операции, както и да тълкуват и следват политиката, наложена от ръководните структури на тези дружества, а услугата административна дейност се отнася до ежедневно подпомагане

на работата на едно търговско предприятие. Тези услуги се състоят в ефективното организиране на хора, време и материални ресурси с цел насочване на дейности, с оглед постигането на общи цели и задачи. Ето защо описаните услуги „търговска администрация; административна дейност“ от клас 35 на МКСУ на процесната марка са сходни на услугите от същия клас на по-ранната марка, тъй като и едните и другите представляват консултантски услуги, освен това могат да имат същата или подобна цел (подпомагане на бизнеса за постигане на по-добра търговска позиция и пазарен успех), насочени към едни и същи потребители, чрез едни и същи канали за дистрибуция и могат да съвпадат по доставчици (напр. консултантски агенции, специализирани в определени бизнес области).

При сравнението на марките е установено, че между марките е налице визуално, фонетично и концептуално сходство, което потвърждава правилността на анализа, направен от състава по опозиции и обосновава извод, че сравняваните марки могат да бъдат възприети като сходни в тяхната цялост.

Предвид установените идентичност на стоки и услуги, както и сходството на конфликтните марки е направен извод за вероятност от объркване на потребителите. Относно фигуративният елемент на заявената марка - гимнастичка с лента, е посочено, че същите смислово напълно кореспондират със словния й елемент и не променят концепцията на процесната марка, т.е. не повлияват присъщия й отличителността характер.

При горните съображения е отхвърлена жалбата с вх. № BG/N/2021/164189-(29)/29.03.2023г. на „Българска федерация по художествена гимнастика“.

По делото е приложена молба с вх. № BG/N/2021/164189-(40)/19.04.2024г. за поправка на явна фактическа грешка на Решение № РС-47-(1)//20.02.2024г. в частта, касаеща пълен отказ за регистрация на марка с вх. № 164189 „GOLDEN GIRLS“, комбинирана. С Решение № РС-95-(1)/23.04.2024г. на осн. чл. 62, ал. 2 от АПК е допусната поправка на ОФГ на Решение № РС-47-(1)//20.02.2024г. като диспозитива е както следва: оставя без уважение жалба с вх. № BG/N/2021/164189-[29]/29.03.2023г. срещу решение от 01.02.2023г., с което по опозиция вх. № BG/N/2021/164189-[4]/28.01.2022г. е постановен пълен отказ за регистрация на марка с вх. № 164189 „GOLDEN GIRLS“, комбинирана по отношение на всички стоки и услуги от клас 25 и клас 35 на МКСУ, за които марката търси закрила.

За изясняване на релевантните за делото обстоятелства е изслушана съдебно маркова експертиза (СМЕ), която съдът кредитира изцяло. Според заключението на в.л. В. П. противопоставените марки са комбинирана и словна. Състоят се от по две думи, от които първата е идентична GOLDEN. Дефиниране на доминиращите в марките елементи може да се направи само за процесния комбиниран знак, в който графично е оформената композиция от думите „GOLDEN GIRLS" и фигурата на жена с лента в цвят злато. След анализа за сходство в.л. дава заключение, че между процесната марка и по-ранната е налице фонетично сходство в степен по-висока от средната. Сравняваните марки споделят идентичния словен елемент „GOLDEN". В случая, словният елемент „GOLDEN" в процесната марка е слабо стилизиран - изпълнен в цвят, ясно разпознаваем и четлив. Наличието на фигуративни елементи в процесната марка и на несъвпадащи словни такива "GIRLS" и „LADY", внася визуална разлика между марките, но не в достатъчна степен, че да се преодолее сходството помежду им, поради което визуалното сходство се определя в ниска степен. Противопоставените марки могат да създадат сходна смислова представа, свързана

със златна жена/момиче. Изведено е, че между тях е налице смислово сходство от висока степен. В обобщение, направеното сравнение на знаците показва, че между тях е налице визуално, фонетично и смислово сходство.

По отношение на стоките и услугите СМЕ дава заключение, че стоките от клас 25 „облекло, обувки, шапки и принадлежности за носене на глава" са идентични на стоките на по-ранната марка от същия клас 25 облекло; обувки, шапки и принадлежности за носене на глава.", тъй като са посочени с идентични или синонимни термини. Услугите от клас 35 на процесната марка имат сходство с маркетинговите услуги от същия клас на по-ранната марка.

Съдебният експерт счита, че използването на знака „GOLDEN GIRLS" за означаване на идентични и сходни стоки и услуги би довело до възможност за свързване на процесната марка с марката на жалбоподателя и вероятност потребителите да помислят, че знакът е нова разновидност и/или продължение на по-ранната марка, предназначена да обозначава например нова продуктова линия, например стоки насочени към друга възрастова група потребители - млади жени/момичета, и представлява пазарно разширение на марката на жалбоподателя.

Горните тези фактически установявания, мотивират съдът да формира следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима за разглеждане. Съдът приема, че жалбата е подадена в срока по чл. 84, ал. 1 от ЗМГО предвид, че от данните по делото се установява, че съобщението за изготвеното Решение № РС-47-(1)//20.02.2024г. е получено от ПИС на жалбоподателя на 22.02.2024г. (л. 51), а жалбата е депозирана чрез административния орган на 19.04.2024г.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Оспореният в настоящото производство акт попада в хипотезата на чл. 75, ал. 12 ЗМГО. Същото, се взема от председателя на ПВ или от оправомощен от него заместник-председател. Компетентността на издателя на процесното решение – председателя на ПВ, произтича от ЗМГО, поради което съдът намира, че решението не страда от порока по чл. 146, т. 1 АПК.

Решението е постановено в изискуемата се писмена форма и съдържа всички реквизити по чл. 59, ал. 2 АПК, като са спазени специфичните 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.52-чл.58 ЗМГО, които да бъдат определени като съществени и които да мотивират неговата отмяна. Спазена е специфичната процедура по опозицията, като след подаване на заявката за регистрация, заявката е публикувана в ДВ, като е дадена възможност на заинтересованите лица да подадат опозиция. Такава е подадена в срок, тя е съобщена на заявителя, извършена е размяната на книгата, след което е постановено решение по опозицията. Решението по опозицията е оспорено и съответно е постановено процесното решение.

По съответствието с материалния закон съдът съобрази следното:

Съгласно легалното определение на чл. 9 ЗМГО марката е знак, който е способен да

отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци. Правото на марка се придобива чрез регистрация, считано от датата на подаване на заявката. Регистрираната марка дава право на нейния притежател да се противопоставя на нейното нерегламентирано използване, да се противопоставя на регистрацията на марки, които са сходни или идентични с неговата марка. В процесния случай е подадена опозиция от притежател на по-ранни марки срещу регистрацията на марка по този закон – чл. 52 ЗМГО във вр. с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО.

Съгласно чл. 52, ал. 1 във вр. с чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО когато е подадена опозиция, не се регистрира марка, когато поради нейната идентичност или сходство с по-ранна марка и идентичността или сходството на стоките или услугите на двете марки съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка.

За да се прецени приложима ли е тази разпоредба и съответно да се откаже регистрацията на марка на това основание, е необходимо на първо място да се определи дали е налице идентичност или сходство между по - ранната марка и заявената за регистрация марка, като в тази връзка се сравнят – визуално, фонетично и смислово двете марки. На второ място е необходимо да се сравнят стоките и/или услугите, за които е регистрирана по - ранната марка и стоките и/или услугите, за които се иска регистрацията на заявената марка и да се определи дали е налице идентичност или сходство между тях. На последно място и с оглед така направеното сравнение и ако е налице сходство, следва да се прецени дали съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на заявената за регистриране марка с по-ранната марка.

Съгласно 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". Съгласно Методическите указания на Патентното ведомство за прилагане на чл. 11 и чл. 12 от ЗМГО, които са изготвени в съответствие с критериите за определяне на сходство на знаците, посочени в документа на ОХИМ – Guidelines, част С „Опозиция“, подчаст 2, раздел 2:С „Сходство на знаците“, анализът на сходството на марките включва преценка на тяхното визуално, фонетично и смислово сходство. Марките следва да се сравняват в цялост, като се отчита въздействието на отделните елементи.

Преценката на вероятността за объркване трябва да се извърши от гледна точка на предполагаемите очаквания на средния потребител, който е добре информиран, достатъчно наблюдателен и съобразителен при вземане на решение за покупка. За вероятността за объркване основно значение има впечатлението, което марките създават у потребителите, като се отчитат техните отличителни и доминиращи елементи. При анализа на вероятността за объркване се изследват и факторите: идентичност или сходство между марките и стоките или услугите, които са взаимозависими - често ниската степен на сходство между стоките или услугите може да се компенсира от по-високата степен на сходство между марките и обратно; невъзможност за

директно сравнение на марките. Затова потребителите се доверят на несъвършеното изображение, което са запазили в паметта си.

Административният орган е установил, че процесната марка и по-ранно регистрираните са сходни. Този извод се споделя изцяло от настоящият съдебен състав. Позовавайки се на приетата по делото СМЕ, съдът приема, че сходство между процесната заявена марка за регистрация марка „GOLDEN GIRLS“ вх. №164189/15.10.2021г. – комбинирана и по-ранната марка на ЕС №018274359 GOLDEN LADY, словна, заявена на 17.07.2020 г., регистрирана на 18.12.2020 г. са сходни.

Марките се сравняват във вида, в който са заявени и/или регистрирани. Без значение е възможният начин на използване. Процесната заявена марка и по-ранната марка са съответно комбинирана и словна. „GOLDEN GIRLS“ вх. №164189/15.10.2021г. – комбинирана включва елемента „GOLDEN GIRLS“, разположени хоризонтално една под друга и вдясно от фигурата на жена с лента, графично оформената композиция и словосъчетанието GOLDEN GIRLS. По-ранната марка е словна, представлява словосъчетание на латиница, с главни букви и стандартен шрифт. Според СМЕ противопоставените марки са комбинирана и словна. Състоят се от по две думи, от които първата е идентична GOLDEN. Дефиниране на доминиращите в марките елементи може да се направи само за процесния комбиниран знак, в който графично е оформената композиция от думите „GOLDEN GIRLS“ и фигурата на жена с лента в цвят злато. СМЕ счита, че и при двете марки няма отличителен елемент (в заключението е посочено като отличителен елемент словосъчетанията).

Фигуративният елемент в заявка за марка „GOLDEN GIRLS“ вх. №164189/15.10.2021 се състои от два съществени елемента - женска фигура в златист цвят и лентообразен елемент в същия златист цвят. Комбинацията от двата елемента е изпълнена в златист цвят, който ще бъде свързан конкретно с думата „GOLDEN“.

При изследването за фонетично сходство, СМЕ дава заключение, че сравняваните марки споделят идентичния словен елемент „GOLDEN“. В случая, словният елемент „GOLDEN“ в процесната марка е слабо стилизиран - изпълнен в цвят, ясно разпознаваем и четлив. Изводът е, че фонетичното сходство е в степен по-висока от средната.

Наличието на фигуративни елементи в процесната марка и на несъвпадащи словни такива "GIRLS" и „LADY“, внася визуална разлика между марките, но не в достатъчна степен, че да се преодолее сходството помежду им, поради което визуалното сходство се определя в ниска степен.

По отношение на визуалното сходство вещото лице счита, че при сравнение на словна с комбинирана марка следва да се обърне внимание на словния елемент в състава на комбинираната марка. Анализът на сравняваните марки показва, че сравняваните марки споделят идентичния словен елемент „GOLDEN“. В случая, словният елемент „GOLDEN“ в процесната марка е слабо стилизиран - изпълнен в цвят, ясно разпознаваем и четлив. Наличието на фигуративни елементи в процесната марка и на несъвпадащи словни такива "GIRLS" и „LADY“, внася визуална разлика между марките, но не в достатъчна степен, че да се преодолее сходството помежду им, поради което

визуалното сходство се определя в ниска степен.

По смислово сходство съдебният експерт счита, че противопоставените марки могат да създадат сходна смислова представа, свързана със златна жена/момиче. Следователно между тях е налице смислово сходство от висока степен. Семантичното съдържание на една марка е това, което тя означава, представата, която поражда. Оценката на смисловото сходство се основава на значението на словните елементи на марката, включително и в превод.

В случая словосъчетанието „GOLDEN GIRLS“ в превод от английски език буквално означава „златни момичета“. Трябва да се има предвид, че концепциите на марки, състоящи се или съдържащи фигуративни елементи, и марки, състоящи се от форми (триизмерни марки), са това, което тези фигуративни елементи или форми представляват. Ето защо фигуративният елемент на марката - ще се възприеме буквално, като златна фигура на жена/момиче в грациозна поза и с оглед на това ще се приеме като директно кореспондиращ на словния елемент на марката „GOLDEN GIRLS“. Фигуративният елемент от една страна е изпълнен в златен цвят, който ще бъде свързан конкретно с думата „GOLDEN“, а от друга представлява традиционен елемент в пазарния сектор, поради което и ще се възприеме от потребителите, именно като чисто декоративен и няма да оказва влияние на начина, по който знакът ще бъде осмислен.

По-ранната марка е словна и се състои от израза „GOLDEN LADY“, в превод от английски език - „златна дама“. Същевременно, съгласно „Речник на българския език“ съществува дума „гърла“ <https://rechnik.chitanka.info/> представляваща съществително име, женски род, със значение „момиче, девойка“, с множествено число „гърли“.

Сравняваните марки имат еднакво семантично съдържание, поради което е налице смислово сходство. Два знака са сходни смислово, когато имат еднакво или аналогично семантично съдържание. „Семантично съдържание“ на марка е това, което тя извиква в съзнанието на потребителя. Изводът на СМЕ е, че при направеното сравнение на знаците показва, че между тях е налице визуално, фонетично и смислово сходство. Този извод се споделя от настоящият съдебен състав. Действително, налице е идентичност по отношение на първата дума от словосъчетанията на двете марки. Втората дума (lady/girls) са изключително близки като значение. Съдът се абстрахира от бележките за жаргонното значение на думата girls (гърла), доколкото такова очевидно не е било целено и не е било предавано на думата от заявителя на марката Сдружение „Българска федерация по художествена гимнастика“. Все така обаче въпросът се свежда до лице от женски пол с нюанс на възраст, обществено положение, житейска реализация и прочие. Следователно, налице е сходство във висока степен. Този извод не се променя и наведено то възражение за разликите между „lady“ двусрична дума и „girls“ – едносрична. Обобщено става въпрос за „златна жена“ - човек от противоположния на мъжа пол в зряла възраст.

Съгласно марковата доктрина „отличителен“ елемент е този елемент в състава на марките, който в най-голяма степен служи за осъществяване на основната функция на марката - да отличава стоките и/или услугите на едно лице от тези на други лица. Отличителният елемент определя и отличителния

характер на марката. Отличителният характер на по-ранната марка се определя на база присъща отличителност. В случая, марката „GOLDEN LADY“ на заинтересованата страна, дори и да се възприеме като насочваща към предназначението (за дами/жени) или като хвалебствие - „GOLDEN“ в смисъл на високо качество на стоките от клас 25, то тази връзка може да се определи като асоциативна и не указва директно характеристики на стоките. Следователно, по-ранната марка притежава присъща отличителност в нормалната степен, дължаща се на отличителния израз GOLDEN LADY.

Налице е еднаква структура на словните елементи, с идентична първа дума GOLDEN, като двете думи се определят като неделими - определение на съществително със сходно смислово значение.

По принцип, когато знаците се състоят както от словни, така и от фигуративни компоненти, словният елемент на знака обикновено има по-силно въздействие върху потребителя, отколкото фигуративния компонент. Това се дължи на факта, че потребителите не са склонни да анализират знаците и по-лесно ги назовават чрез техните словни елементи, отколкото описвайки техните фигуративни такива. Следователно, отличителният елемент в по-ранната марка на ЕС №018274359 „GOLDEN LADY“ е словосъчетанието GOLDEN LADY, състоящо се от съществително и определение към него. Отличителният елемент в заявка за марка „GOLDEN GIRLS“ вх. №164189/15.10.2021г. - комбинирана, включваща словосъчетанието GOLDEN GIRLS, е самото словосъчетание GOLDEN GIRLS, състоящо се от съществително и определение към него. Съвпадението в първия елемент на сравняваните марки GOLDEN има съществено влияние върху общото впечатление, което тези марки оставят. Общото впечатление е за златна жена/златни момичета, които са сходни понятия.

Процесната словна марка и сравняваната по-ранна марка като цяло са сходни, поради наличие на визуално, фонетично и смислово сходство.

Що се касае до конфликтните стоки и услуги съдът съобрази следното:

Стоките и услугите са групирани в класове, съгласно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки (МКСУ, Ницска класификация). Заглавията на класовете (хедингите) показват най-общо областта, към която принадлежат стоките и услугите. Принадлежността на стоките и услугите към един клас увеличава вероятността за наличие на идентичност или сходство между тях. Възможно е също така стоки и/или услуги от един клас да не са сходни помежду си и обратно, стоки и/или услуги от различни класове да са сходни едни на други.

Идентични са тези стоки/услуги, за които се използва една и съща терминология, или думите са синоними. Освен това в общия случай идентичност се установява и когато по-ранната марка включва обобщено понятие, което покрива стоките/услугите на по-късната марка. Ако стоките/услугите на по-късната марка са дадени с едно или повече обобщени понятия, а в по-ранната марка стоките/услугите са по-детайлирани, то също в общия случай се признава идентичност, като ако се ограничат стоките/услугите на по-късната марка се анализира за сходство.

Когато се оценява сходството между стоките/услугите на сравняваните марки, следва да се вземат предвид всички релевантни фактори. Тези фактори

включват, тяхната природа, тяхното предназначение и начин на използване, както и дали те са конкурентни стоки или са допълващи стоки. Трайно установено в съдебната практика е разбирането, че изброяването на тези фактори не е изчерпателно, а само примерно, както и че не е необходимо всеки път всички те да бъдат приложими. Релевантна при оценяване на сходството е преценката кои в дадения случай са приложимите критерии и да не се ограничава до един от тях.

Преценката за наличие на идентичност или сходство между стоките на процесната и по-ранните марки разглежда следните фактори: 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 - това са тясно свързани стоки, като едната е съществена или значителна за използването на другата. Тази взаимовръзка между тях създава предпоставка, потребителите да достигнат до извод, че стоките са произведени от една и съща компания.

СМЕ е показало в табличен вид сходството/идентичността на стоките и услугите, като по отношение на тези, защитени с марка на ЕС №018274359 GOLDEN LADY, така и на тези заявени с процесната марка с вх. № 164189 - GOLDEN GIRLS.

По отношение на заявен клас 25 е налице идентичност между заявената марка и по-ранната такава. Според СМЕ стоките от клас 25 „облекло, обувки, шапки и принадлежности за носене на глава" са идентични на стоките на по-ранната марка от същия клас 25 облекло; обувки, шапки и принадлежности за носене на глава.", тъй като са посочени с идентични или синонимни термини.

За услугите от клас 35 на МКСУ СМЕ сочи, че рекламата като услуга от клас 35 представлява предоставяне на съдействие на други лица при продажбата на техните стоки и услуги чрез популяризиране на пускането на пазара и/или продажбата, или засилване на позициите на клиента на пазара и спомагане за придобиване от негова страна на конкурентно предимство чрез публичност. За да се постигне тази цел, могат да се използват много различни средства и продукти. Тези услуги обикновено се предоставят от рекламни дружества/агенции, които проучват нуждите на своите клиенти, предоставят цялата необходима информация и съвети относно маркетинга на техните стоки и услуги, като създават индивидуална стратегия относно рекламирането на стоките и услугите им посредством вестници, уебсайтове, видеоклипове, интернет и др. Услугите „реклама" на процесната марка са сходни във висока степен на различните видове маркетингови услуги от същия клас на по-ранната марка, тъй като рекламните и маркетинговите услуги, имат еднакво или сходно естество и цел - да популяризират определен продукт/услуга, да насърчават промоцията и продажбата на стоките или услугите на клиента и да засилят неговите позиции на пазара. Съответно, сравняваните услуги могат да съвпадат по своя търговски произход, канали на разпространение, както и да са насочени към едни и същи потребители.

Услугите от клас 35 „управление и организиране на търговски сделки" на процесната марка, по своята същност представляват услуги свързани с

маркетинга, тъй като маркетингът е основен инструмент в управлението на дейността, защото чрез него дейността придобива известност на пазара и се реализира. Предназначението на маркетинговите услуги е „засилване на позициите на бизнеса на пазара“, а предназначението на услугите по управление и организиране на търговски сделки е да подпомагат бизнеса да „придобие, развие и разшири пазарния си дял“. Не съществува ясно очертана разлика между „укрепване на позициите на бизнеса на пазара“ и „подпомагане на бизнеса да развие и разшири пазарния дял“. Професионалист, който предлага съвети за ефективното управление на стопанската дейност, може да включва и маркетингови стратегии в тези съвети, защото маркетингът играе съществена роля в управлението и организирането на търговски сделки. Освен това е възможно бизнес консултантите да предлагат маркетинг, включително и рекламни консултации като част от своите услуги и вследствие на това съответните потребители могат да сметат, че тези две услуги имат еднакъв професионален произход.

Следователно, услугите „управление и организиране на търговски сделки“ на процесната марка са сходни на маркетинговите услуги от същия клас на по-ранната марка.

Услугите от клас 35 „търговска администрация; административна дейност на процесната марка са сходни на маркетинговите услуги на по-ранната марка, тъй като и едните и другите представляват консултантски услуги, освен това могат да имат същата или подобна цел (подпомагане на бизнеса за постигане на по-добра търговска позиция и пазарен успех), насочени към едни и същи потребители, чрез едни и същи канали за дистрибуция и могат да съвпадат по доставчици (например консултантски агенции, специализирани в определени бизнес области). С други думи казано услугата „маркетинг (маркетингови услуги)“, като общо понятие за гореописаните дейности, включва в себе си „реклама“, „управление и организиране на търговски сделки“ и „търговска администрация; административна дейност“, поради което е налице сходство в услугите на конфликтните марки. Казаното до тук води до извода, че стоките от клас 25 на процесната марка са идентични на стоките от клас 25 на по-ранната марка, а услугите от клас 35 на процесната марка имат сходство с маркетинговите услуги от същия клас на по-ранната марка.

Съдът споделя то заключение на СМЕ в тази част изцяло. Налице е идентичност на стоките и услугите. Възражението на жалбоподателя, че се касае за специфични стоки (спортни) насочени към определен кръг потребители е неоснователно. В случай, че това е било желанието на заявителя на процесната марка, то същото е следвало да бъде конкретизирано в заявлението за закрила. И обратното, получава се закрила върху търговската марка и нейното предназначение по см. на чл. 9 от ЗМГО, а не върху продукта на който ще бъде представен с търговската марка. В тази връзка съдът намира и за неоснователно възражението, че начина на разпространение на стоките на заявителя е специфичен, а не в общодостъпните търговски мрежи. От една страна това се явява пожелателно намерение, а от друга както бе изложено по-горе, защитата е върху регистрирана търговска марка. Без правно значение за случая е и целта, поради която е било създадено Сдружението заявител. Целите на

създаването са различни от начините на постигането на целите. И пак в случай, че се е търсило обвързване на целите на Сдружението с търговската марка, а от там и с стоките и услугите, то по мнение на съда е следвало да бъде изрично манифестирано в заявлението. Най-последно, смисълът на търговията е предлагане, респ. купуване на стоки и услуги. Не е логично търговецът да въвежда ограничение по отношение на потребителите, които могат да закупят (ползват) стоките и услугите на търговеца (лицето според чл. 9 от ЗМГО), което пък от своя страна обезсмисля регистрацията на търговската марка.

В практиката при сравняване на стоки и услуги са приети и следните допълнителни фактори: търговски канали на разпространение, релевантен потребителски кръг, обичайният произход на стоките/услугите. Практиката не изключва възможността в отделни случаи да има и други относими критерии за оценка на сходство между стоки и услуги.

Факторите се намират и във взаимна зависимост. Например стоки/услуги със сходно предназначение биха имали и сходен потребителски кръг, а ако имат сходно предназначение и потребителски кръг, биха били и в конкуренция; стоки/услуги, насочени към различен потребителски кръг не могат да се допълват и т.н. (вж. Насоките на С., Част В, Раздел 2, Глава 2, т.3.3.1.).

Определени за идентични или сходни стоки и услуги: вероятността от объркване винаги се оценява спрямо възприемането от страна на потребителите на стоките и услугите, които са били определени за идентични или сходни. В конкретния случай, в зависимост от установените по-горе стоки и услуги, съответните потребители са широката общественост.

Към съответните потребители винаги се включват както настоящите, така и потенциалните потребители, тоест потребителите, които понастоящем купуват стоките/услугите, или които е възможно да правят това в бъдеще.

За целите на цялостната оценка, масовият потребител на съответните продукти се счита за достатъчно осведомен и достатъчно наблюдателен и съобразителен и че степента на внимание на съответните потребители може да варира в зависимост от категорията въпросни стоки или услуги. Дали степента на внимание ще бъде по-висока или по-ниска зависи, наред с другото, от естеството на съответните стоки и услуги и от познанията и опита на съответните потребители, както и от ангажираността им с покупката.

Обратното на възражението на жалбоподателя, изследваните стоки от клас 25 на МКСУ (защото именно по отношение на тях се търси защита, без указания за изключителност или ценност) не са специализирани и скъпи, те са евтини стоки, закупвани редовно, както и чрез импулсивна покупка, като степента на внимание на потребителите не може да се определи като висока когато купуват съответната стока, тъй като става въпрос за обичайни дрехи. Друг е въпросът ако при заявката са били конкретизирани стоките и посочени като специализирани, с особени качества и на висока стойност.

Цялостната преценка на вероятността за объркване изисква съпоставка на влиянието върху марката на различните фактори - каквито в случая са вниманието на потребителите и степента на сходство между стоките. Като се има предвид, че вероятността от объркване се увеличава при понижена степен на внимание от страна на съответните потребители, може да се

констатира повишаване вероятността от объркване.

Предвид установените по-горе потребители на сравняваните стоки (обичайни клиенти) степента на внимание е средна и тази степен повишава вероятността от объркване по отношение на търговския произход на тези стоки.

Неоснователно е възражението, че стоките с марка GOLDEN GIRLS се купуват от само от добре информирани, знаещи и спорно насочени потребители. Такива ограничения не са въвеждани, а и са изцяло пожелателни. Неоснователно е и възражението, че стоките на спорната марка не се предлагат в обичайните търговски вериги /Била, Кауфланд, Лидъл/. В същност такава марка /GOLDEN GIRLS/ все още не е регистрирана и няма как да се предлага на пазара. Отделно от това, предвид целите на търговията /продажба на стоки с цел печалба/, вкл. целите на Сдружението /популяризиране на спорт и подпомагане/, то липсва пазарна логика коментирания по-горе стоки от клас 25 МКСУ да не се продават в популярните търговски вериги.

По отношение на твърденията за известността на изрази „Златните момичета“ съдът намира, че същият се свързва изцяло с спортните успехи на Българската художествена гимнастика. „Златните момичета“ обаче не е равнозначен с GOLDEN GIRLS, независимо от превода, който израз пряко не може да бъде свързан със спортните успехи (необходими познания и логически разсъждения). Противно на наведените оплаквания от оспорващата страна, без значение е и каква част от населението на РБългария говори английски език. В този ред на мисли, дори и да се приеме, че значителна част от населението владее този език, респ. може да си преведе изрази „GOLDEN GIRLS“, това не означава неминуемо, че трябва да го свързва със състезателките ни по художествена гимнастика, станали известни с прозвището „златните момичета“. Друг е въпросът, че със сигурност голяма част от ползващите английски език не проявяват интерес към спорта като цяло и напълно логично е горното словосъчетание по никакъв начин да не се свързва от тях с всякакво спортно мероприятие, в това число и художествена гимнастика. Същите не биха могли да направят връзката, която процесуалните представители на жалбоподателя изтъкват в о.с.з. следва да се отчита и разликата между социалната ангажираност и заинтересованост на потребителите от 80-те години на миналия век, към които препращат процесуалните представители на жалбоподателя и настоящите потребители (консуматори). Не съществува и презумпция за познаване на постиженията в родния спорт, в частност художествената гимнастика. Следователно тези възражения са неотнормими към настоящият спор.

В заключение съдът намира, че е налице идентичност на стоките от клас 25 и сходство в услугите клас 35 от МКСУ. Не се обосновават разлики и в потребителите, към които се предлагат, предвид липсата на изрично отграничаване, както и по отношение на каналите за предлагане. Налице е и висока степен на сходство между конфликтните марки, без значение на превод и асоциациите на жалбоподателя (процесуалните му представители). Предвид тези установявания е налице висока степен на вероятност от объркване на потребителите и възможност за свързване с по-ранната марка. Достигайки до аналогични изводи председателя на ПВ е постановил

законосъобразен административен акт, който следва да бъде потвърден, а жалбата срещу него отхвърлена като неоснователна.

При този изход на делото основателни са претенциите на процесуалния представител на ответника и на заинтересованата страна за присъждане на разноски по делото. По отношение на заинтересованата страна е представен списък с разноски на л. 404, представляващи депозит за СМЕ в размер на 500 лева, която сума следва да бъде уважена. По отношение на процесуалния представител на ответника съдът определя сумата от 200 лева юрисконсултско възнаграждение на осн. чл. 24 от Наредбата за заплащане на правната помощ.

Така мотивиран, Административен съд София-град, II-ро отделение, 28 състав

РЕШИ

ОТХВЪРЛЯ жалбата от Сдружение „Българска федерация по художествена гимнастика“ срещу Решение № РС-47/1/20.02.2024г. на председателя на Патентно ведомство, с което основание чл. 75, ал. 10, т. 5 от ЗМГО, оставя без уважение жалба с вх. № ВГ/Н/2021/164189-[29]/29.03.2023г. срещу решение от 01.02.2023г., с което по опозиция вх. № ВГ/Н/2021/164189-[4]/28.01.2022г. е постановен пълен отказ за регистрация на марка с вх. № 164189 „GOLDEN GIRLS“, комбинирана за заявени стоки от клас 25 на МКСУ и заявени услуги от клас 35 на МКСУ, като неоснователна.

ОСЪЖДА Сдружение „Българска федерация по художествена гимнастика“ да заплати на Патентно ведомство сумата от 200 (двеста) лева представляваща юрисконсултско възнаграждение.

ОСЪЖДА Сдружение „Българска федерация по художествена гимнастика“ да заплати на GOLDEN LADY COMPANY S.p. A.q. сумата от 500 (петстотин) лева, представляваща разноски по делото.

Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14 дневен срок от получаване на съобщението.

Препис от решението да се връчи на страните.

СЪДИЯ: