

РЕШЕНИЕ

№ 28064

гр. София, 20.12.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав,
в публично заседание на 27.11.2024 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Анастасия Хитова

при участието на секретаря Анжела Савова, като разгледа дело номер **7798** по описа за **2024** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

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

Образувано след връщане на делото за ново разглеждане с Решение № 9175/24.07.2024 г. по адм. д. № 11338/2023 г. на ВАС и е по жалба на „ВГ“ АД против Решение № РС-196-(1)/18.06.2021 г. на председателя на Патентното ведомство /ПВ/ В ЧАСТТА му, с която се заличава регистрацията на марка с рег. № 91581 „S. F. W.“, комбинирана, за всички услуги от класове 35 и 41 на МКСУ, за които е регистрирана. В жалбата се релевират доводи за незаконосъобразност и необоснованост на обжалвания административен акт, като постановен в противоречие с материалния закон. Оспорва мотивите на административния орган, че услугите от клас 41 „спортни дейности“ и услугите, за които е заявена по-късната марка са сходни. Твърди се, че се отнасят до напълно различни браншове, че заводоляват различни нужди на потребителите, не се предлагат от едни и същи търговци, както и че част от услугите, за които е заявена по-късната марка, се отнасят до обучение и развлечение, но не и спорт. Излага съображения, че липсва и сходство между стоките от клас 35. Тези аргументи се излагат и по отношение на липсата на идентичност и сходство на услугите от клас 41, за които са регистрирани сравняваните марки. Посочва, че органът е приложил необосновано разширителен обхват по отношение на анализа на услугите от клас 41 от МКСУ. Твърди, че противопоставените марки имат различна визия, смислово се различават, а елементът S. е важно различие поради разполагането

му в началото на марката. Обосновава липса на вероятност от объркване на сравняваните марки.

В съдебно заседание се представлява от адв. М., която поддържа жалбата и изрично заявява, че не претендира разности. Моли се процесното решение да бъде отменено. Подробни съображения са изложени в депозираните по делото писмени бележки.

Ответникът - председателят на ПВ, чрез процесуалния си представител юрк. Н., изразява становище за неоснователност на жалбата. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Подробни съображения излага в депозираните по делото писмени бележки.

Заинтересована страна - Сдружение „Европейски моден съвет“, редовно призована, не изпраща представител.

Административен съд София град, след като обсъди направените с жалбата оплаквания, доводите на страните в съдебно заседание, прецени събраните по делото доказателства по реда на чл. 235 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ във вр. с чл. 144 АПК, и служебно, на основание чл. 168, ал. 1 вр. с чл. 146 АПК, провери изцяло законосъобразността на обжалвания акт, намира следното от фактическа и правна страна:

Административното производство по издаване на оспорения акт е образувано по подадено от Сдружение „Европейски моден съвет“ - [населено място] искане с вх. № 1309017/18.08.2015 г. /л. 1007 от адм. дело № 9032/2021 г. на АССГ/ за заличаване и отмяна регистрацията на марка с рег. № 91581 S. F. W., комбинирана, с притежатели „ВГ“ АД и В. И..

Атакуваната марката е регистрирана на 28.07.2015 г., със срок на закрила до 15.07.2024 г. за стоките и услугите от класове 25, 35 и 41 на МКСУ, както следва:

- клас 25: „анорак; балтони; бански гащета; бански костюми; барети; бебешки гащички облекло; бельо; боди бельо; боти; ботуши; ботуши с връзки; бричове панталони; воали облекло; вратовръзки; вратовръзки с широки, свободно падащи краища; връхни дрехи; връхни палта; галоши; гети; гимнастически обувки, цвички; гимнастическо облекло; горници за ботуши; горници за обувки саи; дамски дълги палта; джобове за дрехи; долни гащи; долни дрехи облекло; долни дълги гащи облекло; долни фланелки; долни фусти, фустанели; дрехи; дрехи за богослужение; дрехи от изкуствена кожа; дълги чорапи; попиващи потта дълги чорапи; дървени обувки; еспадрили; ватирани жакети, сака, куртки, якета облекло; жакети, сака, якета, куртки; жарсе дреха; жартieri за дълги дамски чорапи; жартieri за чорапи; жилетки за костюми; защитни облекла; калцуни; кантове за обувни артикули; каскети, кепета, шапки; качулки, гугли, капишони облекло; кепета, малки шапчици за теме; клинове панталони; кожени дрехи; кожени дълги дамски шалове; кожени яки; кожи с косъм за облекло; козирки за шапки; козирки- шапки; колани, пояси, каиши за облекло; колани- портмонета; комбинезони облекло; комплекти за новородени дрехи; конфекция; корсажи; корсажи дамско бельо; корсетети; корсети бельо; костюми; костюми за водни ски; кърпички за горно джобче на сака; къси чорапи; ластици за чорапи; ливреи; лигавници, не от хартия; манипули църковна дреха; мантили дълъг дантелен шал; маншети облекло; маншони облекло; маншони за затопляне на краката, неелектрически; маншони за уши облекло; маскарадни костюми; маски за спане аксесоари; митри шапки; нагръдници; наметала, пелерини; непромокаеми дрехи; облекла от хартия; облекло за велосипедисти; облекло за мотористи; спортни обувки; обувки; обувни артикули; палта; панделки, ленти за глава; панталони; пантофи;

пелерини; пети за дълги чорапи; пижами; плажни обувки; плажно облекло; платки за дрехи; подвижни яки; подметки за обувки; подплати, хастари (конфекция) части от облекло; покривала за глава; пола с шорти; поли; пончо; попиващо потта бельо; потници; пояси, колани; пояси, широки платнени колани с висящи краища; прашки за панталони; предпазни приспособления за яки; презрамки, тиранти за дрехи жартиери; престилки; престилки облекло; принадлежности от метал за обувни артикули; приспособления за ботуши и обувки срещу подхлъзване срещу; пуловери; рамки, форми, скелети за шапки; рибарски елечи; ризи с къс ръкав; ризи, блузи; рокли; рубашки, работни дрехи, комбинезони; ръкавели; ръкавици облекло; ръкавици с един пръст; сандали; сандали за баня; сари; саронги; скиорски обувки; скиорски ръкавици; слипове; спортни обувки; спортни фланелки; стелки; сукмани; сутиени; тениски; тоги; токове за обувни артикули; токове на обувки, пети на чорапи; трикотаж; трикотажно и плетено облекло; три- четвърти чорапи; тюрбани; украшения за глава, шапки; униформи; футболни обувки; халати; халати за баня; халати, пенъоари; хартиени шапки облекло; цилиндри шапки; чехли за баня; чорাপогащи, трика; шалове, забрадки; шалчета и кърпи за врата; шалчета, мъжки вратовръзки със свободно висящи краища; шапки; шапки за баня; шапки, бонета за къпане; шемизети нагръдници; шипове за обувни артикули; шипове, бутони за футболни обувки; широки дълги дрехи облекло; шушони; яки облекло“;

- клас 35: „абониране за вестници за трети лица; абониране за телекомуникационни услуги за трети лица; агенции за внос и износ; агенции за търговска информация; административно обработване на поръчки на клиенти; административно управление на хотели; актуализиране на рекламни материали; анализ на себестойността; бизнес мениджмънт на спортисти; бизнес одити; бизнес оценка на търговска ефективност; връзки с обществеността; възпроизвеждане на документи; изготвяне на ведомости; изготвяне на рекламни рубрики; изготвяне на статистически данни; издаване на фактури; изследване на пазара; изследвания с търговска цел; икономическо прогнозиране; консултантски услуги в областта на човешките ресурси; консултантски услуги за търговско управление; консултации в областта на организирането на търговията; консултации в областта на търговското ръководство и организация; консултации в областта на търговското управление; маркетинг; машинописни услуги; набиране на кадри; набиране на спонсори; насърчаване на продажбите за трети лица; он-лайн реклама в компютърна мрежа; организиране на изложби с търговска или рекламна цел; организиране на модни ревюта с промоционална цел; организиране на търгове; организиране на търговски панаири с търговска или рекламна цел; отдаване под наем на автомати за продажба; отдаване под наем на канцеларски машини и апарати; отдаване под наем на рекламни съоръжения; отдаване под наем на рекламно време във всички средства за комуникация; отдаване под наем на рекламно пространство и време; отдаване под наем на фотокопирни машини; подизпълнителски услуги (търговско подпомагане); подпомагане на търговското управление; подреждане на витрини; помощ при управление на търговски или промишлени предприятия; попълване на данъчни декларации; преглед на печата; предоставяне на търговска информация и консултации за потребители търговска консултация в магазините; представяне на стоки; представяне на стоки на дребно с цел продажба чрез комуникационни средства; приемане на телефонни съобщения за отсъстващи абонати; производство на рекламни филми; проучване на общественото мнение; проучване на пазара; проучване с търговска цел; професионални консултации в

областта на търговията; психологическо тестване за подбор на кадри; публикуване на рекламни текстове; радиорекламирање; разпространение на мостри; разпространение на рекламни материали; разпространение на рекламни материали по пощата листовки, проспекти, брошури, мостри; реклама; рекламирање на открито; рекламирање чрез афиши; рекламирање чрез пощенски поръчки; рекламирање чрез телевизията; рекламни агенции; секретарски услуги; систематизиране на информация в компютърни бази данни; снабдяване за сметка на трети лица закупуване на стоки или услуги за други предприятия; стенографски услуги; счетоводни услуги; събиране на информация в компютърни бази данни; създаване на рекламни текстове; съставяне на извлечения от сметки; текстообработка; телевизионни реклами; телемаркетингови услуги; транскрибиране на съобщения; трудови борси; търговия на дребно и едро с фармацевтични, ветеринарни, санитарни и медицински препарати; търговска информация; търговски оценки; търговски справки; търговско управление на лицензиране на стоки и услуги за трети лица.; търсене в компютърни бази данни за трети лица; управление на компютърни файлове; управление на сделки в областта на изкуството; услуги за художествено оформление за рекламни цели; услуги на манекени, свързани с рекламирање и представяне на стоки; услуги свързани със сравняване на цени; услуги, свързани с преместване на предприятия; фотокопирни услуги“;

- клас 41: „компютърна предпечатна подготовка; агенции за билетни услуги развлечение; академии образование; ваканционни лагери развлечение; видеозаписни услуги; гимнастически тренировки; дискотеки; доставка на он-лайн електронни публикации без възможност да бъдат прехвърляни върху друг носител; дресиране на животни; жестомимичен превод; забавачки; заочно обучение; заемни библиотеки; звукозаписни студия; зоологически градини; издаване на книги; информационни услуги в областта на образованието; информационни услуги в областта на развлеченията; информационни услуги за отмора и почивка; калиграфски услуги; киностудия; клубни услуги развлечения или обучение; композиране на музика; микрофилмиране; монтаж на видеоленти; мюзикхоли; нощни клубове; образователни услуги; обучение; озвучаване на филми, радио и телевизионни програми; он-лайн публикуване на електронни книги и периодични издания; организиране и провеждане на колоквиуми; организиране и провеждане на конгреси; организиране и провеждане на конференции; организиране и провеждане на концерти; организиране и провеждане на практически семинари обучение; организиране и провеждане на семинари; организиране и провеждане на симпозиуми; организиране на балове; културни или развлекателни цели; организиране на конкурси образование или развлечения; организиране на конкурси за красота; организиране на лотарии; организиране на модни ревюта с развлекателна цел; организиране на представления импресарски услуги; организиране на приеми развлечения; организиране на спортни състезания; оркестри; осигуряване на оборудване за казина хазарт; осигуряване на оборудване за караоке; осигуряване на оборудване за музеи представления, изложби; осигуряване на спортни съоръжения; осигуряване на съоръжения за голф; осигуряване на съоръжения за отмора; осигуряване на услуги в зали с игрални автомати; отдаване под наем на апарати за осветяване на театрални декори или телевизионни студия; отдаване под наем на аудиооборудване; отдаване под наем на видеокамери; отдаване под наем на видеокасети; отдаване под наем на видеокасетофони; отдаване под наем на екипировка за подводно плуване; отдаване под наем на звукозаписи; отдаване под

наем на играчки; отдаване под наем на кинопрожекционни апарати и принадлежности; отдаване под наем на кинофилми; отдаване под наем на оборудване за игри; отдаване под наем на радио- и телевизионни приемници; отдаване под наем на спортни площадки и терени; отдаване под наем на спортни съоръжения с изключение на превозни средства; отдаване под наем на сценични декори; отдаване под наем на съоръжения за стадиони; отдаване под наем на тенискортове; отдаване под наем на шоудекори; писане на сценарии; подвижни библиотечни услуги; позиране на модели за художници; практическо обучение демонстрация; преводачески услуги; представления на живо; представяне на кинотеатри; преподаване; провеждане на изпити; провеждане на курсове по фитнес; прожекция на филми; производство на видеофилми; производство на музика; производство на радио- и телевизионни програми; производство на филми, с изключение на рекламни; професионална преквалификация; професионално ориентиране съвети в областта на образованието и обучението; публикуване на текстове с изключение на рекламни текстове; радиоразвлечения; развлечения; резервация на места за представления; религиозно обучение; репортерски услуги; спортни клубове; спортни лагери; субтитриране на филми; създаване на текстове (с изключение на рекламни текстове); театрални продукции; телевизионни развлечения; увеселителни паркове; услуги за художествено оформление, с изключение на такива за рекламни цели; услуги на артисти; услуги на дисководещи; услуги на лични треньори фитнес; услуги на треньори обучение; услуги на училища образование; услуги, свързани с провеждане на он-лайн игри от мрежа; устен превод; училища – пансионни; физическо възпитание; фотографски услуги; фоторепортажи; хазартни игри; хронометриране на спортни прояви; циркове; шоупродукции“.

Пред Патентното ведомство е установено, че Н. В. е притежател на марка на ЕС с рег. № [номер] „F. W.“, регистрирана на 02.04.2014 г., със срок на закрила до 02.03.2022 г. за услуги от класове 35, 41 и 42 на МКСУ, както следва:

- клас 35: „административна (офис) дейност“;
- клас 41: „спортни дейности“;
- клас 42: „научни и технологични услуги и изследователска дейност, услуги за анализ и индустриално изследване“. Искателят Сдружение „Европейски моден съвет“ е получател на изключителна лицензия за марката, съгласно договор изключителна лицензия /л. 987 от адм. дело № 9032/2021 г. на АССГ/.

Със Заповед № 3 – 449/11.09.2015 г. на председателя на ПВ /л. 967 от дело № 9032/2021 г. на АССГ/ е назначен състав за разглеждане на искането, който да изготви становище за вземане на решение по него.

С уведомление от 17.11.2015 г. /л. 958 от адм. дело № 9032/2021 г. на АССГ/ вторият екземпляр от искането е изпратен на маркопритежателите, като им е дадена възможността за изразяване на становище в указания за това срок. От страна на жалбоподателя „ВГ“ АД на 23.02.2016 г. е депозирано възражение /л. 896 от адм. дело № 9032/2021г. на АССГ/ срещу искането. В него се твърди, че искането е от отправено от лице, което не е оправомощено за това, тъй като в чл. 9 от договора за лицензия, от който черпи правата си по отношение на марката изрично е посочено, че лицензополучателят не предоставя права на лицензополучателя представителни права във връзка с валидността на марката, иска спиране поради наличие на преюдициално производство, искането е необосновано и неоснователно.

С Решение № 48/11.03.2016 г. на председателя на Патентно ведомство /л. 874 от дело

№ 9032/2021г. на АССГ/ производството по разглеждане на искането е спряно на основание чл. 46а, ал.2 от ЗМГО /отм./ поради образувано пред Службата на ЕС за интелектуална собственост /С./ производство във връзка с постъпило искане за обявяване недействителността на регистрацията на марка на ЕС с № 10491603 F. W., словна. С приключване на преюдициалното производство пред С., в резултат на което марка ЕС № 10491603 е частично заличена, но регистрацията ѝ остава действаща по отношение на услугите „административна дейност“ от клас 35 на МКСУ, „спортни дейности“ от клас 41, както и „научни и технологични услуги и изследователска дейност, услуги за анализ и индустриално изследване“ от клас 42, поради отпадане на основанията за спиране на производството пред ПВ, с определение № 9/14.02.2019 г. /л. 434 от дело № 9032/2021 г. на АССГ/ председателят на Патентно ведомство е възобновил производството по разглеждане на искането на основание чл. 46а, ал. 3 от ЗМГО /отм./.

Прието е Решение № 310/01.10.2020 г. /л. 88 от дело № 9032/2021г. на АССГ/, с което председателят на Патентно ведомство на основание чл. 73, ал. 4 от ЗМГО е отказал да образува производство по искане с вх. № 1309017/18.08.2015 г. за заличаване на регистрацията на марка с рег. № 91581 S. F. W., комбинирана, в частта на основание чл. 36, ал. 3, т. 2, б. б от ЗМГО. Също така на основание чл. 73, ал. 5 във вр. с чл. 71, ал. 5, т. 5 от ЗМГО е прекратил производството по искането в частта, в която същото е основано на чл. 36, ал. 1 във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 12 от ЗМГО.

Изготвено е становището на състава по спорове /л. 47 от дело № 9032/2021г. на АССГ/. Доводите на състава са изцяло възприети от ответника и въз основа на така проведеното административно производство е издадено частично оспореното решение № РС-196-[1]/21.06.2021 г. на председателя на ПВ /л. 23 от дело № 9032/2021г. на АССГ/.

Решението е съобщено на представител на жалбоподателя на 30.06.2021 г. видно от приложеното известие за доставяне /л.23 от дело № 9032/2021г. на АССГ/, като в срока за оспорване на 09.08.2021 г. в Патентно ведомство е подадена и процесната жалба от „ВГ“ АД.

При първоначалното разглеждане на делото е изготвена и приета съдебно-маркова експертиза (СМЕ) /л. 1050 от адм. дело № 9032/2021г. на АССГ/.

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

Жалбата е процесуално допустима, като насочена срещу индивидуален административен акт, който подлежи на съдебен контрол за законосъобразност, съгласно изричната разпоредба на чл. 84, ал. 1

ЗМГО. Подадена е в преклузивния срок за оспорване от лице с правен интерес от оспорването.

Разгледана по същество жалбата, е частично основателна.

Административното производство е започнало при действието на ЗМГО от 1999 г., който е отменен с § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закон за марките и географските означения - ДВ, бр. 98 от 13 декември 2019 г., в сила от 17.12.2019 г. Оспореният административен акт е постановен на 21.06.2021 г. и приложение относно законосъобразността му намира новият ЗМГО, по аргумент от § 5, ал. 1 ПЗР.

Оспореното решение е издадено от компетентен административен орган в пределите на неговата власт съгласно чл. 76, ал. 8 във връзка с ал. 7, т. 2 ЗМГО. Не е налице отменителното основание по чл. 146, т. 1 АПК. Доколкото в специалния закон липсват допълнителни изисквания относно формата на административния акт, спазено е изискването за форма, регламентирано в чл. 59, ал. 2 АПК. Ответникът чрез своите фактически констатации обосновава е посочил действителното правно положение. Не се установява непълнота на фактите. Волята на административния орган е ясно изразена, което е предпоставка за упражняването на съдебен контрол за законосъобразност и осигурява възможност на оспорващия да организира адекватно защитата си във висящия съдебен процес. Не е налице отменителното основание по чл. 146, т. 2 АПК.

Административното производство е образувано по допустимо искане, препис от него е изпратен на притежателя на марката като му е предоставена възможност да изложи становище по него и да представи относимите към случая доказателства. Представените с възражението на маркопритежателя доказателства, както и препис от самото възражение, са изпратени на молителя като му е дадена възможност да изрази становище по тях, както и по релевираните възражения. Искането е разгледано от състав на отдела по спорове, който е изготвил становище за вземането на решение от председателя на ПВ по същество. Административният орган е изпълнил задължението си по чл. 35 АПК, като се е произнесъл след изясняване на всички факти и обстоятелства от значение за случая, обсъдил е възраженията, направени в жалбата. Изпълнено е изискването на чл. 36, ал. 1 АПК, като са събрани всички необходими и допустими към правния спор доказателства. Не е налице отменителното основание по чл. 146, т. 3 АПК.

По съответствието на акта с материалния закон съдът намира следното:

Според дефиницията, дадена в чл. 9, ал. 1 ЗМГО (Обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2019), марката е знак, който е способен да отличава стоките или

услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с регистрацията. Правото върху марката се характеризира с екслузивитет, който се изразява в гарантираната от закона възможност на притежателя на марката да забрани на трети лица да я използват. Той произтича от абсолютния характер на субективното право върху марката, тоест то е противопоставимо на всяко трето лице. Част от това субективно право е и правото на маркопритежателя да забрани използването на знака от трети лица в търговската им дейност, както и да се противопостави на последваща регистрация на идентичен или сходен знак.

С случая, с влязло в сила Решение № 310/01.10.2020 г. председателят на Патентно ведомство е изяснено, че искането, подадено от Сдружение „Европейски моден съвет“ - [населено място] за заличаване и отмяна регистрацията на марка с рег. № 91581 S. F. W., комбинирана, с притежатели „ВГ“ АД и В. И., на основание чл. 26, ал. 3, т. 1 ЗМГО, ще бъде разгледано единствено във връзка с основанията по чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 и ал. 3 ЗМГО и чл. 35, ал. 1, т. 3 ЗМГО и е насочено срещу всички стоки и услуги, за които марката е регистрирана.

Решение № РС-196-(1)/18.06.2021 г. на председателя на Патентното ведомство се обжалва само в частта му, с която се заличава регистрацията на марка с № 91581 „S. F. W.“ за всички услуги от класове 35 и 41.

Съгласно разпоредбата на чл. 36, ал. 5 ЗМГО исканията по чл. 36, ал. 3, т. 1 от същия член може да се подадат от лицата по чл. 52, ал. 1, които не са упражнили правото си да подадат опозиция или опозицията им е отхвърлена като недопустима. В случая, искателят отговаря на изискванията на чл. 52, ал. 1, т. 2 ЗМГО - лицензополучател на изключителна лицензия на по-ранната марка, който не е упражнил правото си на опозиция.

В чл. 36, ал. 3, т. 1 ЗМГО се посочва, че регистрацията на марка се заличава, когато е регистрирана в нарушение на чл. 12 от закона. Разпоредбата на член 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО от своя страна забранява регистрацията на марка, идентична или сходна на по-ранна марка, ако стоките или услугите на марките са идентични или сходни, когато има вероятност за объркване на потребителите, включваща възможност за свързване с по-ранната марка, т.е. опасност потребителите да повярват, че стоките или услугите са с общ търговски произход. За да е налице относителното основание за отказ да бъде регистрирана марка, съответно – да се иска заличаване на вече регистрираната, е необходимо да се изпълнят кумулативно всички изискуеми предпоставки: 1. по-ранна

марка; 2. идентичност или сходство между стоките или услугите на по-ранната марка и марката, регистрацията на която се иска да бъде заличена; 3. идентичност или сходство между по-ранната марка и марката, регистрацията на която се иска да бъде заличена; 4. вероятност за объркване на потребителите /В този смисъл Решение № 11649 от 01.08.2019г. по адм. дело № 9442/2018 г., VII отд. на ВАС на РБ/.

1. В чл. 12, ал. 2 ЗМГО са заложили критериите, по които една марка се определя като „по-ранна“. В конкретния случай, атакуваната марка с рег. № 91581 S. F. W., комбинирана, е регистрирана на 28.07.2015 г., със срок на закрила до 15.07.2024 г. /подновена до 15.07.2034 г./ за част от стоките и услугите от класове 25, 35 и 41 на МКСУ, а противопоставената марка на ЕС № 10491603 F. W., словна, заявена на 02.03.2012 г., регистрирана на 02.04.2014 г., със срок на закрила до 02.03.2022 г. за услугите от клас 35: „административна (офис) дейност“, клас 41: „спортни дейности“, и клас 42: „научни и технологични услуги и изследователска дейност, услуги за анализ и индустриално изследване“ с вписан притежател СДРУЖЕНИЕ „ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕН СЪВЕТ“. Следователно е изпълнено първото условие по чл. 12, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 2, т. 1 ЗМГО.

2. За да е изпълнено второто условие по чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, е необходимо да се анализира идентичността или сходството на стоките или услугите, за които са регистрирани по-ранната марка и марката, чиято регистрация се иска да бъде заличена. В Методическите указания за прилагане на чл. 11 и чл.12 от ЗМГО, утвърдени на 27.11.2019 г. от председателя на ПВ, се приема, че идентични са стоките, които се назовават с едни и същи понятия или със синоними. Идентичност е налице също, когато стоките или услугите на по – ранната или опонираната марка са назовани с по – обобщени понятия (решение по дело № Т 133/05 P.-P.'s baby P., § 29 на Общия съд) или например със заглавия (хединги).

При оценката на сходството на стоките и услугите, следва да се отчитат всички релевантни фактори в тяхната съвкупност. В своята практика Съдът на Европейския съюз /СЕС/ е систематизирал до голяма степен основните фактори (виж Решение по дело № С-39/97, С. К. К. v M.-G.-M. I.), 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 са каналите 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 № T-74/10, F., Решение по дело № T-558/11, A. и др.). В 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 /канали за дистрибуция/, обичаен произход и други от основните или допълнителните „фактори Канон“. Тези фактори са отразени и в Насоките на Службата за интелектуална собственост на ЕС (С.), които обобщават актуалната европейска практика относно марките. В Насоките на С. степента на сходство между стоките и услугите е необходимо условие за извършване на оценката налице ли е възможност за объркване на потребителя. В тази връзка е необходимо да се определи „абсолютната“ граница между стоките и услугите, които са идентични, сходни или различни.

Услугите от клас 35 на атакуваната марка с рег. № 91581 S. F. W., комбинирана, на жалбоподателя, за които е заличена регистрацията са както следва: „административно обработване на поръчки на клиенти; административно управление на хотели; възпроизвеждане на документи; изготвяне на ведомости; издаване на фактури; машинописни услуги; набиране на кадри; попълване на данъчни декларации; психологическо тестване за подбор на кадри; приемане на телефонни съобщения [за отсъстващи абонати]; отдаване под наем на канцеларски машини и апарати; отдаване под наем на фотокопирни машини; секретарски услуги; систематизиране на информация в компютърни бази данни; стенографски услуги; счетоводни услуги; събиране на информация в компютърни бази данни; съставяне на извлечения от сметки; текстообработка; транскрибиране на съобщения; търсене в компютърни бази данни [за трети лица]; управление на компютърни файлове; фотокопирни услуги; подизпълнителски услуги (търговско подпомагане); подпомагане на търговското управление; помощ при управление на търговски или промишлени предприятия; професионални консултации в областта на търговията; агенции за внос и износ; агенции за търговска информация; анализ на себестойността; бизнес мениджмънт на спортисти; бизнес

одити; бизнес оценка на търговска ефективност; връзки с обществеността; изготвяне на статистически данни; изследване на пазара; изследвания с търговска цел; икономическо прогнозиране; консултантски услуги в областта на човешките ресурси; консултантски услуги за търговско управление; консултации в областта на организирането на търговията; консултации в областта на търговското ръководство и организация; консултации в областта на търговското управление; проучване на общественото мнение; проучване на пазара; проучване с търговска цел; трудови борси; търговска информация; търговски оценки; търговски справки; търговско управление на лицензиране на стоки и услуги за трети лица.; управление на сделки в областта на изкуството; услуги свързани със сравняване на цени; услуги, свързани с преместване на предприятия“ от клас 35. Марката е заявена на 15.07.2014 г. съгласно десета редакция на класификацията от Н., приета на м. октомври 2013 г. В обяснителната записката към 10 –та редакция на класификацията от Н. се посочва, че клас 35 включва основно услуги, предоставяни от лица или организации основно с цел: 1. помощ в работата или управлението на търговско предприятие, или 2. помощ в управлението на бизнес делата или търговските функции на промишлено или търговско предприятие, както и услуги, предоставяни от рекламни организации, които основно извършват съобщения до обществеността, декларации или съобщения чрез всички средства за разпространение и относно всички видове стоки или услуги. Този клас включва по-специално: • обединяването, в полза на други, на различни стоки (с изключение на техния транспорт), което позволява на клиентите удобен преглед и покупка на тези стоки; такива услуги могат да се предоставят от магазини за търговия на дребно, обекти за търговия на едро, чрез поръчка по пощата на каталози или посредством електронни медии, например чрез уеб сайтове или телевизионни програми за пазаруване; • услуги, състоящи се от регистрация, транскрипция, съставяне, компилация или систематизиране на писмени съобщения и регистрации, както и събиране на математически или статистически данни; • услуги на рекламни агенции и услуги като разпространение на проспекти, директно или по пощата, или разпространение на мостри. Този клас може да се отнася до реклама във връзка с други услуги, като например такива, свързани с банкови заеми или реклама по радиото. Този клас не включва по-специално: услуги като оценки и доклади на инженери, които не се отнасят пряко до работата или управлението на дела в търговско или промишлено предприятие.

П. марка на ЕС № 10491603 F. W., словна, заявена на 02.03.2012 г., е регистрирана на 02.04.2014 г. и е действаща към настоящия момент за

следните услуги от клас 35: административна (офис) дейност; клас 41: спортни дейности и клас 42: научни и технологични услуги и изследователска дейност, услуги за анализ и индустриално изследване. Безспорно услугите от клас 41 и 42, за които е регистрирана противопоставената марка на ЕС, не са нито идентични, нито сходни на услугите от клас 35 от МКСУ, за което е регистрирана марка с рег. № 91581 S. F. W., комбинирана. Сравняваните стоки и услуги на първо място удовлетворяват различни потребности, имат различен кръг потребители, различни канали на разпространение, попадат в различни пазарни сектори, за релевантния кръг потребители би било ясно, че имат различен търговски произход и не би могло да се приеме, че е между тях е налице каквато и да е степен на сходство и още по -малко идентичност. Степен на сходство би могла да се изследва единствено между изброените по- горе услуги от клас 35, за които е регистрирана атакуваната марка и услугите от клас 35: „административна (офис) дейност“, за които е регистрирана по- ранната марка.

Основна цел на изброените по-горе услугите от клас 35, за които е регистрирана атакуваната марка, е разработване, подпомагане и развиване на бизнес начинания за трети лица. Релевантният кръг потребители на тези услуги са професионалистите, в общия случай търговци, които се нуждаят от подпомагане в търговската си дейност чрез упоменатите услуги. Те се предоставят от рекламни агенции, специалисти по човешки ресурси, консултантски агенции и други търговци, специализирани в административните и търговските услуги. X. на услугите от този клас включват реклама; управление и организиране на търговски сделки, търговска администрация; административна дейност. Услугите, за които е регистрирана по- късната марка „административно обработване на поръчки на клиенти; административно управление на хотели; възпроизвеждане на документи; изготвяне на ведомости; издаване на фактури; машинописни услуги; набиране на кадри; попълване на данъчни декларации; психологическо тестване за подбор на кадри; приемане на телефонни съобщения [за отсъстващи абонати]; отдаване под наем на канцеларски машини и апарати; отдаване под наем на фотокопирни машини; секретарски услуги; систематизиране на информация в компютърни бази данни; стенографски услуги; счетоводни услуги; събиране на информация в компютърни бази данни; съставяне на извлечения от сметки; текстообработка; транскрибиране на съобщения; търсене в компютърни бази данни [за трети лица]; управление на компютърни файлове; фотокопирни услуги“ са услуги, които се включват в обобщената категория „административна дейност“, за която е

регистрирана и по – ранната марка. Всяка от изброените услуги се предоставя от компании, специализирани в предлагането на услуги, които задоволяват нуждите на търговците във връзка с офис - дейности по комуникация и кореспонденция с клиенти и партньори, изготвяне на документация, секретарски и машинописни услуги, систематизиране и обработване на информация. Тези услуги за разлика от услугите по търговската администрация не са специализирани, кръгът от потребители не е ограничен до определена сфера на бизнеса, напротив, тези услуги могат да се предоставят на всеки вид бизнес без оглед на сферата, в която се развива. Имат за цел да задоволят осъществяването на основни аспекти от дейността на всеки бизнес. В случая услугите на по-ранната марка спадат към обща или по-широка категория от услугите на противопоставената марка, поради което правилно в атакуваното решение административният орган е достигнал до извод за наличие на идентичност на услугите, за които са регистрирани сравняваните марки.

На следващо място услугите „подизпълнителски услуги (търговско подпомагане); подпомагане на търговското управление; помощ при управление на търговски или промишлени предприятия; професионални консултации в областта на търговията“ от клас 35, на атакуваната марка представляват услуги, които също имат за цел подпомагане и развиване на дейността на търговците, посредством предоставянето на специализирани услуги по ръководство и менажиране във връзка с осъществяваната от търговеца дейност. Предоставянето на тази група услуги, включва наред с неспецифичните административни услуги като изготвяне на документи, секретарски услуги, отдаване под наем на фотокопирни машини и апарати, систематизиране на информация в компютърни бази данни, стенографски услуги, счетоводни услуги, събиране на информация в компютърни бази данни; съставяне на извлечения от сметки; текстообработка; транскрибиране на съобщения; търсене в компютърни бази данни [за трети лица]; управление на компютърни файлове, също така и други специализирани услуги, които изискват специално образование и квалификация и касаят специфичната търговска дейност на предприятията. В този смисъл услугите от обобщената категория „административна (офис) дейност“ на по – ранната марка се явяват част от услугите „подизпълнителски услуги (търговско подпомагане); подпомагане на търговското управление; помощ при управление на търговски или промишлени предприятия; професионални консултации в областта на търговията“ от клас 35, на атакуваната марка, поради което същите са идентични.

Услугите „агенции за внос и износ; агенции за търговска информация;

анализ на себестойността; бизнес мениджмънт на спортисти; бизнес одити; бизнес оценка на търговска ефективност; връзки с обществеността; изготвяне на статистически данни; изследване на пазара; изследвания с търговска цел; икономическо прогнозиране; консултантски услуги в областта на човешките ресурси; консултантски услуги за търговско управление; консултации в областта на организирането на търговията; консултации в областта на търговското ръководство и организация; консултации в областта на търговското управление; проучване на общественото мнение; проучване на пазара; проучване с търговска цел; трудови борси; търговска информация; търговски оценки; търговски справки; търговско управление на лицензиране на стоки и услуги за трети лица; управление на сделки в областта на изкуството; услуги свързани със сравняване на цени; услуги, свързани с преместване на предприятия“ от клас 35, за които е регистрирана по - късната марка представляват различни видове услуги, които имат за цел да подпомагат търговската дейност на предприятията чрез предоставянето на анализи, консултации, обработване и анализиране на информация, изготвяне на отчети и документи, необходими за осъществяване на дейността на търговеца, тоест имат една и съща цел с услугите „административна (офис) дейност“, за които е регистрирана по-ранната марка. Услугите също имат сходно естество, предоставят се на един и същ кръг потребители, предоставят се от едни и същи търговци, осъществяващи комплексно административно и бизнес обслужване. Поради това е налице сходство между сравняваните услуги.

Услугите от клас 41, за които е заличена регистрацията на атакуваната марка, са както следва: „гимнастически тренировки; организиране на спортни състезания; осигуряване на спортни съоръжения; осигуряване на съоръжения за голф; отдаване под наем на екипировка за подводно плуване; отдаване под наем на спортни площадки и терени; отдаване под наем на спортни съоръжения [с изключение на превозни средства]; отдаване под наем на съоръжения за стадиони; отдаване под наем на тенискортове; осигуряване на съоръжения за отмора; отдаване под наем на играчки; отдаване под наем на оборудване за игри; провеждане на курсове по фитнес; спортни клубове; спортни лагери; услуги на лични треньори [фитнес]; услуги на треньори [обучение]; физическо възпитание; хронометриране на спортни прояви; академии [образование]; ваканционни лагери [развлечение]; забавачки; задочно обучение; дресиране на животни; клубни услуги [развлечения или обучение]; образователни услуги; обучение; организиране и провеждане на конгреси; организиране и провеждане на конференции; организиране и провеждане

на колоквиуми; организиране и провеждане на практически семинари [обучение]; организиране и провеждане на семинари; организиране и провеждане на симпозиуми; практическо обучение [демонстрация]; преподаване; провеждане на изпити; професионална преквалификация; професионално ориентиране [съвети в областта на образованието и обучението]; развлечения; услуги на училища [образование]; услуги, свързани с провеждане на он-лайн игри [от мрежа]; училища – пансиони; информационни услуги в областта на образованието; информационни услуги в областта на развлеченията; информационни услуги за отмора и почивка; агенции за билетни услуги [развлечение]; резервация на места за представления; дискотеки; мюзикхоли; нощни клубове; организиране и провеждане на концерти; организиране на балове; културни или развлекателни цели; организиране на конкурси [образование или развлечения]; организиране на конкурси за красота; организиране на лотарии; организиране на модни ревюта с развлекателна цел; организиране на представления [импресарски услуги]; организиране на приеми [развлечения]; оркестри; представления на живо; представяне на кинотеатри; прожекция на филми; радиоразвлечения; телевизионни развлечения; увеселителни паркове; услуги на артисти; услуги на дисководещи“.

По –ранната марка е регистрирана за услугите от клас 41: „спортни дейности“, които представляват обобщена категория на съответните услуги от класа. Спортната дейност е физическа дейност на човека, практикувана за здраве и забавление или като работа, която включва изпълняване на определени упражнения, участие в състезания, игри и др. Услугите „гимнастически тренировки; организиране на спортни състезания; осигуряване на спортни съоръжения; осигуряване на съоръжения за голф; отдаване под наем на екипировка за подводно плуване; отдаване под наем на спортни площадки и терени; отдаване под наем на спортни съоръжения [с изключение на превозни средства]; отдаване под наем на съоръжения за стадиони; отдаване под наем на тенискортове; осигуряване на съоръжения за отмора; отдаване под наем на играчки; отдаване под наем на оборудване за игри; провеждане на курсове по фитнес; спортни клубове; спортни лагери; услуги на лични треньори [фитнес]; услуги на треньори [обучение]; физическо възпитание; хронометриране на спортни прояви“ от клас 41 на атакуваната марка, попадат в обобщената категория „спортни дейности“ от клас 41, за която е регистрирана по-ранната марка, поради което между тях е налице идентичност.

На следващо място услугите от клас 41, за които е регистрирана

атакувана марка: „Организиране на модни ревюта с развлекателна цел; дискотеки; мюзикхоли; нощни клубове; организиране на конкурси [образование или развлечения]; организиране на конкурси за красота; услуги на артисти; услуги на дисководещи; шоупродукции; организиране и провеждане на концерти; организиране на балове; културни или развлекателни цели; организиране на лотарии; организиране на модни ревюта с развлекателна цел; организиране на представления [импресарски услуги]; организиране на приеми [развлечения]; оркестри; представления на живо; представяне на кинотеатри; прожекция на филми; радиоразвлечения; телевизионни развлечения; увеселителни паркове; хазартни игри; циркове; ваканционни лагери [развлечение]; клубни услуги [развлечение]; информационни услуги в областта на развлеченията; информационни услуги за отмора и почивка; услуги, свързани с провеждане на он-лайн игри [от мрежа]“, представляват услуги от подкатегорията „развлечение“. С услугите на по-ранната марка „Спортни дейности“ се задоволява нуждата на потребителя да спортува или да наблюдава спортни състезания или прояви. С изброените по-горе услуги /подкатегория „развлечения“/ на атакуваната марка, потребителят потребява различно от спорта развлечения, свързани с културни, забавни, шоу и модни прояви и естетически преживявания. Целите на използване са различни: със спорта се укрепва физическото и психическо здраве, а развлеченията са за забавление и почивка. За двете сравнявани групи услуги са необходими различни умения и квалификация, в различни сфери - за реализиране на спортни дейности се изискват услуги от специалисти, инструктори, треньори, докато за реализиране на развлекателни дейности се изискват организатори, продуценти и т.н. Обичайно сравняваните стоки се предоставят от различен тип доставчици, каналите, по които сравняваните услуги достигат до потребителите, са различни. Сравняваните услуги не са допълващи се или заместващи се. Не на последно място сравняваните браншове са различни и техните услуги са в напълно различни области, т.е. не могат да се определят като сходни.

Не е налице сходство и между услугите от клас 41: „Спортни дейности“ и услугите на по-късната марка от клас 41: „Агенции за билетни услуги [развлечение]; резервация на места за представления“. Природата на услугите е различна, като чрез тях се задоволяват различни потребителски нужди. Услугите на по – късната марка съдържа изрично пояснение в скоби, че се касае за агенции за билети в сферата на развлеченията, но не и в областта на „Спортните дейности“. Поради това и търговците, които ги предоставя, няма как да са еднакви. Със

сравняваните услуги се задоволяват различни потребителски нужди – необходимостта от физическа активност, а във втория – например закупуване на билет и наблюдаване на физическа активност на трети лица. За предоставянето на сравняваните услуги са необходими различни професионални умения и квалификации. Браншове, които предоставят сравняваните услуги, също са различни, намират се в различни области. Естеството на предлаганите услуги е различно.

Липса на сходство се констатира и при сравняването на услугите от обобщените категории „образование“ и „обучение“ на по-ранната марка, както и услугите от клас 41, за които е регистрирана по-късната марка: академии [образование]; ваканционни лагери [развлечение]; забавачки; задочно обучение; дресиране на животни; клубни услуги [развлечения или обучение]; образователни услуги; обучение; организиране и провеждане на конгреси; организиране и провеждане на конференции; организиране и провеждане на колоквиуми; организиране и провеждане на практически семинари [обучение]; организиране и провеждане на семинари; организиране и провеждане на симпозиуми; практическо обучение [демонстрация]; преподаване; провеждане на изпити; професионална преквалификация; професионално ориентиране [съвети в областта на образованието и обучението]; развлечения; услуги на училища [образование]; услуги, свързани с провеждане на он-лайн игри [от мрежа]; училища – пансионни; информационни услуги в областта на образованието. Естеството на услугите и потребителските нужди са различни. Услугите на по-късната марка са услуги, свързани с обучение, образование, развиване на знания и умения и в общия случай не са свързани със спортните дейности. Търговците, които предоставят услуги от сравняваните групи, също са различни, изискват се различни професионални умения, образование и качества. Каналите на дистрибуция също са различни, доколкото спортните дейности се извършват основно в спортна зала или на открито, а услугите по обучение и образование в училища, конферентни зали и др. подобни. В този смисъл сравняваните марки не са допълващи се, конкуриращи се, не е налице сходство между сравняваните услуги.

Словесните марки, наричани още „словни“, се състоят от думи, както сочи наименованието им, но могат да се състоят и само от букви, цифри и други знаци. Комбинираните марки от своя страна съчетават фигуративни и словесни елементи. Комбинираните и словните марки са различни видове марки – следователно те винаги имат „различна структура“, но това не означава, че те а priori не могат да произведат еднакво общо впечатление и да доведат до объркване на потребителите.

Отличителността на марките е свързана с устойчивостта на човешкото възприятие. При закупуване на стоките потребителят не разполага с възможност да сравни знака, поставен върху стоката, с регистрирания знак. Той разчита на запазеното в паметта му изображение на знака, което е обусловено от много субективни фактори. Но въпреки това съществува неизменчивост на възприятието, която е обусловена от доминиращите елементи в марката. Поради това, те се сравняват в цялост /Решение по дело С-251/95 „Sabil”, § 23/ като се отчита въздействието на съществените елементи, които придават отличителния характер на марките. В комбинираните марки словният елемент се възприема и запомня най-лесно и влияе в най-голяма степен върху съзнанието на потребителите, тоест той е съществен елемент на марката. Фигуративните елементи и защитените цветове подсилват отличителността на марката и създават у потребителя траен образ, който се свързва с определена стока. Поради това, когато се сравняват словна и комбинирана марка, от основно значение словните елементи в комбинираната марка, които придават отличителност на марката и следва да бъдат сравнявани със словната марка. Този подход се потвърждава и от обстоятелството, че словните марки се считат защитени във всички цветове и шрифтове, а по отношение на комбинираната марка се допуска използване само на отличителните ѝ елементи. В този смисъл анализът за сходство на марките преминава през изследване на смисловата, фонетичната и визуалната близост на доминиращите словни елементи.

Доминиращ елемент на атакуваната марка е словният елемент F. W.. Той не се характеризира с висока степен на отличителност, а има по-скоро описателен характер. Допълнителният елемент S. също има описателен и указателен характер. Доминиращият елемент не допринася за отличителността на марката. Фигуративният елемент – правоъгълник, в цвят, в който разположени словните елементи, също не се характеризира с отличителност и изразителност.

Словните марки могат да имат конкретен смисъл, доколкото словесният им елемент има такъв или могат да са фантазийни, когато представляват произволна комбинация от букви, цифри или знаци. Това разграничение е условно и зависи от езика, на който марка е регистрирана, но и от езика, който се използва на пазара, на който марката се използва. Изразът „F. W.“, който е общ за сравняваните марки, в превод от английски език означава „модна седмица“, „седмица на модата“, а думата „S.“ в по-късния знак би се възприела от релевантния кръг потребители като наименование на мястото, на което се провежда модното събитие и не се характеризира с отличителност. В този смисъл между съпоставените

марки е налице смислово сходство в голяма степен.

Във визуално отношение сравняваните елементи също са сходни в голяма степен. В двете марки съвпада словосъчетанието „F. W.“, което се състои от идентични букви в идентична последователност. Атакуваната марка включва и словния елемент „S.“, и е оформена като сив правоъгълник, в който думите са изписани на два реда в бял цвят в неспецифичен шрифт. Тези разлики между сравняваните марки не са достатъчна за да бъде преодоляно визуалното сходство, доколкото по-ранната марка изцяло се съдържа в по-късната.

Между сравняваните словесни елементи е налице и фонетично сходство. Двете марки споделят общите думи „F. W.“. Атакуваната марка притежава и допълнителния елемент „S.“, който е поставен в началото и внася определена разлика в звученето на сравняваните марки. Въпреки това, в случая е налице фонетично сходство между сравняваните марки. Оформя се извод, че между по-ранната словна марка и доминиращият словесен елемент от заявената марка е налице смислово, фонетично и визуално сходство в голяма степен.

Преценяването на вероятността за объркване на потребителите се извършва въз основа на всички относими фактори - степен на сходство на стоките и/или услугите, степен на сходство на марките, отличителност или известност на по-ранната марка, определяне на релевантния кръг потребители и др. Преценката се извършва в цялост като по-ниската степен на сходство между стоките и/или услугите може да се компенсира от по-високата степен на сходство между марките и обратно. Стоките и услугите на противопоставените марки се установи, че част от тях са идентични и сходни. Между знаците на марките е налице визуално, фонетично и смислово сходство, в средна и висока степен в резултат на общите словни елементи „F. W.“, които обосновават извод за наличие на вероятност за объркване на потребителите по смисъла на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО. Релевантният кръг потребители са търговци, както и гражданите. По отношение на професионалния кръг потребител ще е налице по- висока степен на внимание, а по отношение на гражданите – нормална степен.

Поради това в случая е налице вероятност за объркване на потребителите по смисъла на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО по отношение на тези услуги, за които се установи идентичност и сходство с услугите на по-ранната марка, а именно:

- услугите от клас 35 на атакуваната марка с рег. № 91581 S. F. W., комбинирана, на жалбоподателя, за които е заличена регистрацията са както следва: „административно обработване на поръчки на клиенти;

административно управление на хотели; възпроизвеждане на документи; изготвяне на ведомости; издаване на фактури; машинописни услуги; набиране на кадри; попълване на данъчни декларации; психологическо тестване за подбор на кадри; приемане на телефонни съобщения [за отсъстващи абонати]; отдаване под наем на канцеларски машини и апарати; отдаване под наем на фотокопирни машини; секретарски услуги; систематизиране на информация в компютърни бази данни; стенографски услуги; счетоводни услуги; събиране на информация в компютърни бази данни; съставяне на извлечения от сметки; текстообработка; транскрибиране на съобщения; търсене в компютърни бази данни [за трети лица]; управление на компютърни файлове; фотокопирни услуги; подизпълнителски услуги (търговско подпомагане); подпомагане на търговското управление; помощ при управление на търговски или промишлени предприятия; професионални консултации в областта на търговията; агенции за внос и износ; агенции за търговска информация; анализ на себестойността; бизнес мениджмънт на спортисти; бизнес одити; бизнес оценка на търговска ефективност; връзки с обществеността; изготвяне на статистически данни; изследване на пазара; изследвания с търговска цел; икономическо прогнозиране; консултантски услуги в областта на човешките ресурси; консултантски услуги за търговско управление; консултации в областта на организирането на търговията; консултации в областта на търговското ръководство и организация; консултации в областта на търговското управление; проучване на общественото мнение; проучване на пазара; проучване с търговска цел; трудови борси; търговска информация; търговски оценки; търговски справки; търговско управление на лицензиране на стоки и услуги за трети лица.; управление на сделки в областта на изкуството; услуги свързани със сравняване на цени; услуги, свързани с преместване на предприятия“

- услугите от клас 41 „гимнастически тренировки; организиране на спортни състезания; осигуряване на спортни съоръжения; осигуряване на съоръжения за голф; отдаване под наем на екипировка за подводно плуване; отдаване под наем на спортни площадки и терени; отдаване под наем на спортни съоръжения [с изключение на превозни средства]; отдаване под наем на съоръжения за стадиони; отдаване под наем на тенискортове; осигуряване на съоръжения за отмора; отдаване под наем на играчки; отдаване под наем на оборудване за игри; провеждане на курсове по фитнес; спортни клубове; спортни лагери; услуги на лични треньори [фитнес]; услуги на треньори [обучение]; физическо възпитание; хронометриране на спортни прояви“.

Изложеното до тук обосновава извод, че сравняваните марки са сходни, поради което с регистрацията на заявената марка се създава вероятност от объркване на потребителите, включително чрез свързване с по-ранната марка по отношение на услугите от клас 35 и част от клас 41, за които се констатира сходство и идентичност. По отношение на останалите услуги не са налице са предпоставките на чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО – като е приел обратното административният орган е постановил частично незаконосъобразен административен акт.

По изложените съображения настоящият съдебен състав приема, че Решение № РС-196-(1)/18.06.2021 г. на председателя на Патентното ведомство е неправилно в частта му, в която на основание чл. 76, ал. 7, т. 2 от ЗМГО заличава регистрацията на марка с № 91581 S. F. W., комбинирана, за услугите от клас 41: „академии [образование]; ваканционни лагери [развлечение]; забавачки; задочно обучение; дресиране на животни; клубни услуги [развлечения или обучение]; образователни услуги; обучение; организиране и провеждане на конгреси; организиране и провеждане на конференции; организиране и провеждане на колоквиуми; организиране и провеждане на практически семинари [обучение]; организиране и провеждане на семинари; организиране и провеждане на симпозиуми; практическо обучение [демонстрация]; преподаване; провеждане на изпити; професионална преквалификация; професионално ориентиране [съвети в областта на образованието и обучението]; развлечения; услуги на училища [образование]; услуги, свързани с провеждане на он-лайн игри [от мрежа]; училища – пансионни; информационни услуги в областта на образованието; информационни услуги в областта на развлеченията; информационни услуги за отмора и почивка; агенции за билетни услуги [развлечение]; резервация на места за представления; дискотеки; мюзикхоли; нощни клубове; организиране и провеждане на концерти; организиране на балове; културни или развлекателни цели; организиране на конкурси [образование или развлечения]; организиране на конкурси за красота; организиране на лотарии; организиране на модни ревюта с развлекателна цел; организиране на представления [импресарски услуги]; организиране на приеми [развлечения]; оркестри; представления на живо; представяне на кинотеатри; прожекция на филми; радиоразвлечения; телевизионни развлечения; увеселителни паркове; услуги на артисти; услуги на дисководещи; хазартни игри; циркове; шоупродукции“. Поради това решението следва да бъде отменено в тази част, а преписката да бъде върната на административния орган за произнасяне, съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в това

съдебно решение.

С оглед изхода на спора, на Патентното ведомство следва да бъде изплатена съобразно отхвърлената част от жалбата общата сума от 150 /сто и петдесет/ лева юрисконсултско възнаграждение за процесуално представителство при първото разглеждане на делото на първа инстанция, както и в настоящото второ по ред първоинстанционно производство /по 75 лева за всяка инстанция/, както и 100 /сто/ лева за касационното производство, или общо 250 /двеста и петдесет/ лева.

Поради изложеното и на основание чл. 172, ал. 2 АПК, Административен съд София град, II отделение, 24 състав,

РЕШИ:

ОТМЕНЯ по жалба на „ВГ“ АД Решение № РС-196-(1)/18.06.2021 г. на председателя на Патентното ведомство В ЧАСТТА, в която на основание чл. 76, ал. 7, т. 2 от ЗМГО заличава регистрацията на марка с № 91581 S. F. W., комбинирана, за услугите от клас 41: „академии [образование]; ваканционни лагери [развлечение]; забавачки; задочно обучение; дресиране на животни; клубни услуги [развлечения или обучение]; образователни услуги; обучение; организиране и провеждане на конгреси; организиране и провеждане на конференции; организиране и провеждане на колоквиуми; организиране и провеждане на практически семинари [обучение]; организиране и провеждане на семинари; организиране и провеждане на симпозиуми; практическо обучение [демонстрация]; преподаване; провеждане на изпити; професионална преквалификация; професионално ориентиране [съвети в областта на образованието и обучението]; развлечения; услуги на училища [образование]; услуги, свързани с провеждане на он-лайн игри [от мрежа]; училища – пансионни; информационни услуги в областта на образованието; информационни услуги в областта на развлеченията; информационни услуги за отмора и почивка; агенции за билетни услуги [развлечение]; резервация на места за представления; дискотеки; мюзикхоли; нощни клубове; организиране и провеждане на концерти; организиране на балове; културни или развлекателни цели; организиране на конкурси [образование или развлечения]; организиране на конкурси за красота; организиране на лотарии; организиране на модни ревюта с развлекателна цел; организиране на представления [импресарски услуги]; организиране на приеми [развлечения]; оркестри; представления на живо; представяне на кинотеатри; прожекция на филми; радиоразвлечения; телевизионни развлечения; увеселителни паркове; услуги на артисти; услуги на

дисководещи; хазартни игри; циркове; шоупродукции“.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ВГ“ АД срещу Решение № РС-196-(1)/18.06.2021 г. на председателя на Патентното ведомство в останалата обжалвана част.

ВРЪЩА преписката на председателя на Патентно ведомство на Република Б. за ново произнасяне съобразно дадените със съдебното решение указания.

ОСЪЖДА „ВГ“ АД да заплати на Патентно ведомство на Република Б. на сумата от 250 /двеста и петдесет/ лева, представляващи разноски за юрисконсултско възнаграждение по делото.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му.

Препис от решението да се изпрати на страните.

СЪДИЯ: