

РЕШЕНИЕ

№ 2753

гр. София, 23.04.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 22 състав,
в публично заседание на 12.02.2021 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Десислава Корнезова

при участието на секретаря Илияна Тодорова, като разгледа дело номер **3394** по описа за **2020** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

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

Образувано е по жалба на „S. T.“ L. срещу РЕШЕНИЕ № 41 от 03.02.2020 г. на Председателя на Патентно ведомство на РБ в ЧАСТТА, с която е отхвърлена жалбата срещу решение от 19.03.2018 г. на състав по опозиции, с което подадената опозиция с вх. № 1332549/31.08.2016 г. е отхвърлена като неоснователна за услугите „реклама, разпространение на рекламни, маркетингови и промоционални материали, представяне на стоки и услуги на трети лица чрез разпространение на печатни материали и рекламни конкурси, промотиране на стоки и услуги за трети лица, чрез компютърни и комуникационни мрежи, улесняване на продажбите на услуги и продукти за трети страни чрез компютърни и комуникационни мрежи, услуги за продажба на дребно и едро, вкл. онлайн, свързани с продажбата на униформени облекла“ от клас 35 на МКСУ на марка с вх. № 137683 „wishpro by S.“, комбинирана.

Жалбоподателят оспорва решението, поради постановяването му в противоречие с материалния закон. Посочва, че опозицията се основава на притежаваните от него по-ранни нерегистрирани търговски марки „W. by S.“ – комбинирана, с вх. № 142138/05.07.2016г., и „W.“ – комбинирана, Е. №[ЕИК], с приоритет от 16.06.2016 г., спрямо които се установява идентичност, съответно – значителна степен на сходство, със заявената за регистрация марка. Използването на тези марки било доказано за стоките от класове 03 и 10, но не бил изследван въпросът

дали се касае за сходство между тях и услугите от клас 35. Твърди се, че щом рекламата на конкретни стоки е услуга, сходна на конкретните стоки сами по себе си, а тя попада в дадена обобщена категория от списъка на заявката, то ще е налице сходство и между конкретната стока и рекламните услуги като обобщена категория. Изложени са доводи, че е налице вероятност от объркване на потребителите, след като знаците са идентични или изключително високо сходни, дори и при по-ниска степен на сходство между стоките и услугите. Този извод се обосновава на цитираната съдебна практика – „по-ниската степен на сходство на марките може да се компенсира от по-високата степен на сходство или идентичност на стоките и/или услугите и обратно“. Моли решението в оспорената му част да бъде отменено, а преписката – върната за ново произнасяне.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, чрез процесуалните си представители адв. В. П. и адв. М. Л. поддържа изложеното в жалбата. От събраните по делото доказателства и изслушаното експертно заключение се формирал извод за нейната основателност. Претендира се присъждане на направените по делото разноски по представен списък по чл. 80 ГПК.

Ответникът – Председателят на Патентно ведомство, редовно призован, чрез процесуалния си представител юрк. А., моли жалбата да бъде отхвърлена като неоснователна. Заявено е искане за присъждане на юрисконсултско възнаграждение и е направено възражение за прекомерност на адвокатския хонорар.

Заинтересованата страна – И. Й. И., редовно призована, не се явява, не се представлява и не излага становище по жалбата.

Прокурор от Софийска градска прокуратура, редовно призован, не взема участие в производството по делото и не изразява становище по законосъобразността на оспорения акт.

Административен съд София-град, след като обсъди релевираните в жалбата основания, доводите на страните в съдебно заседание и прецени събраните по делото доказателства, приема за установено следното от фактическа страна:

И. Й. И. е заявил за регистриране марка с вх. № 137683/21.07.2015 г. „wishpro by S.“, комбинирана, за стоки и услуги от класове 03, 08, 10, 11, 35 и 44 /л. 46-48/.

Подадена е с вх. № 1332549/31.08.2016 г. опозиция от името на дружеството „S. T.“ Л. срещу регистрацията на марката /л. 545-557/. Опозицията се основава на притежаваните от него по-ранни нерегистрирани търговски марки „W. by S.“ – комбинирана, с вх. № 142138/05.07.2016 г., регистрирана на 26.06.2017 г., за стоки и услуги от клас 03, 10, 35 и 44 /л. 49-50/; и „W.“ – комбинирана, Е. №[ЕИК], заявена на 16.06.2016 г., регистрирана на 21.10.2016 г., за стоки и услуги от клас 03, 10 и 44 /л. 51-54/. Представени са допълнителни доказателства за използването на марката в търговската дейност на дружеството на територията на Република България /чл. 107-110/.

На заявителя за регистриране на марка е указан срок за становище /л. 99-100/, каквото не е постъпило в производството.

С решение от 19.03.2018 г. на състав по опозиции частично е отхвърлена подадената опозиция за конкретно изброени от клас 35 МКСУ услуги, сред които и услугите „реклама, разпространение на рекламни, маркетингови и промоционални материали, представяне на стоки и услуги на трети лица чрез разпространение на печатни материали и рекламни конкурси, промотиране на стоки и услуги за трети лица, чрез компютърни и комуникационни мрежи, улесняване на продажбите на

услуги и продукти за трети страни чрез компютърни и комуникационни мрежи, услуги за продажба на дребно и едро, вкл. онлайн, свързани с продажбата на униформени облекла“, за които марката е заявена за регистрация /л. 71-89/. Решението е получено на 22.03.2018 г. /л. 68/.

Срещу решението е постъпила жалба от опонента с вх. № 70097211/21.06.2018 г., в която излага доводи за идентичност и сходство между сравняваните марки, както и сходство между услугите от клас 35 на заявената марка и стоките, за които е доказано използване в търговската дейност на противопоставените марки – предпоставка за наличието на вероятност за объркване на потребителите /л. 60-66/.

С уведомление, получено на 09.07.2018г., заинтересованата страна- заявител на марката, е уведомена за постъпилата жалба и за възможността да изрази становище по нея /л. 55/. В едномесечен срок не е постъпило становище.

Изготвено е становище по жалбата от нарочно назначен със Заповед № 103/23.01.2020г. на Председателя на Патентно ведомство на РБ състав по спорове. Изложени са съображения за наличието или липсата на предпоставки по чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО /л. 32-45/. Мотивирани са изводи в коя част жалбата следва да бъде уважена като основателна и в коя част отхвърлена.

С РЕШЕНИЕ № 41 от 03.02.2020г. на Председателя на Патентно ведомство на РБ е отхвърлена жалбата срещу решение от 19.03.2018г. на състав по опозиции в частта, с която подадената опозиция с вх. № 1332549/31.08.2016г. е отхвърлена като неоснователна за услугите „реклама, разпространение на рекламни, маркетингови и промоционални материали, представяне на стоки и услуги на трети лица чрез разпространение на печатни материали и рекламни конкурси, промотиране на стоки и услуги за трети лица, чрез компютърни и комуникационни мрежи, улесняване на продажбите на услуги и продукти за трети страни чрез компютърни и комуникационни мрежи, услуги за продажба на дребно и едро, вкл. онлайн, свързани с продажбата на униформени облекла“ от клас 35 на МКСУ на марка с вх. № 137683 „wishpro by S.“, комбинирана. В мотивите на решението са изследвани предпоставките по чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО – по-ранно право върху марка, идентичност или сходство между стоките или услугите на атакуваната и по-ранната марка; идентичност или сходството между марките в конфликт; вероятност за объркване на потребителите.

По делото е изслушана съдебна експертиза, изготвена обективно и в съответствие със събрания по делото писмен доказателствен материал от вещото лице инж. В. Ш.. Изследвани са общите положения съгласно европейската практика /вж. Е. G./, анализира се степента на сходство/идентичност на стоките/услугите при преценката за възможност за объркване на потребителя. „По отношение идентичността на стоките/услугите е прието да се определя идентичност, когато 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 /Т-522/10/. 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 /Т-133/05/, като ако се ограничат стоките/услугите на по-късната марка се анализира за сходство /Т-161/10/. Когато се оценява сходството между стоките/услугите на сравняваните марки, следва да се вземат предвид всички релевантни фактори. Тези фактори включват, *inter alia*, тяхната природа, тяхното

предназначение и начин на използване, както и дали те са конкурентни стоки или са допълващи стоки /ECJ, C. C-39/97 C. K. K. v M.-G.-M. I.. [1998] OJ OHIM 12/98, p. 1419, paragraph 23/. Европейският съд в решението си по горното дело дава ред от фактори, които следва да се вземат предвид при преценката на сходството на стоките/услугите като се отчита тяхното припокриване, така наречени в практиката „фактори С.“, а именно: 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; както и допълнителни фактори: канали на дистрибуция: едни и същи или подобни, в частност едни и същи места за продажба; релевантни потребители; обичаен произход на стоките/услугите: типа на предприятието, контролиращо производството на стоките, в частност мястото на производство и методът на производство. Когато списъкът на стоките/услугите на по-ранната марка включват обобщена индикация или широка категория, която покрива стоките/услугите на процесната марка в тяхната цялост, стоките/услугите са идентични /T-522/10, H., § 36/, както и обратното. Степента на сходство на стоките/услугите следва да се преценява служебно, дори и когато страните не са я коментирали, но ex officio изследването се ограничава до „факти, които могат да бъдат известни на всеки или които могат да бъдат научени от общодостъпни източници“, които не са с чисто технически характер /T-106/12, A., § 51/. ECJ поддържа, че възможност за объркване и асоциация съществува, ако потребителите могат да предполагат и повярват, че стоките/услугите произхождат от едно и също лице или от икономически свързани лица /ECJ, C. C-39/97 C. para 29/. Поддържа, че решаваща роля в общото впечатление за сходство между марки играе възприемането на марките в съзнанието на релевантните потребители /ECJ, C. C-251/95, Sabèl para 23; C. C-342/97, L. S. para 25/.“

Съответно трябва да се дефинират релевантният потребителски кръг и степента на внимание и опитност на потребителите. Релевантните потребители могат да бъдат професионалисти и бизнес потребители, от една страна, и масови потребители, от друга страна. Релевантните потребители винаги се разглеждат, както като действителните, така също и като потенциалните потребители. Съдът определя, че релевантните потребители са ползватели, които могат да използват както стоките/услугите на по-ранната марка, така и тези, включени в по-късната марка, за които е намерено, че са идентични или сходни /T-328/05, Q. para 23, C. C- 416/08 P, appeal dismissed/. В марковото право се работи с един презюмиран релевантен потребител, който се приема да е нормално интелигентен, наблюдателен и внимателен /ECJ, C-210/96 G. S. G. and T. v O. des K. S., para 31; [1998]/. Приема се, че реалните и потенциални потребители на процесните стоки/услуги познават стоките/услугите на по-ранните марки. Ако стоките/услугите на сравняваните марки са предназначени, както за масовите потребители, така и за професионалисти, възможността за объркване ще се разглежда от перспективата на тези потребители, които имат по-занижено внимание. Ако те няма вероятност да се объркат, още по-малко вероятно е да се объркат професионалистите. /T-220/09, E., para 21/. Степента на внимание на потребителите е вторият важен фактор, който се свързва обикновено със скъпи покупки, потенциално опасни или технически сложни продукти.

Въз основа на тези общи положения в експертизата са обективирани следните фактически установявания. Инж. В. Ш. е направила сравнение между стоките и

услугите, за които се иска регистриране на процесната марка, и стоките и услугите, за които са признати противопоставените като по-ранни нерегистрирани марки. Процесната заявка за марка BGTM вх. № 2015137683N wish pro by S., комбинирана, е призната за услугите „реклама, разпространение на рекламни, маркетингови и промоционални материали, представяне на стоки и услуги на трети лица чрез разпространение на печатни материали и рекламни конкурси, промотиране на стоки и услуги за трети лица, чрез компютърни и комуникационни мрежи, улесняване на продажбите на услуги и продукти за трети страни чрез компютърни и комуникационни мрежи, услуги за продажба на дребно и едро, вкл. онлайн, свързани с продажбата на униформени облекла“ от клас 35 на МКСУ. Противопоставената като по-ранна нерегистрирана марка BGTM 00097898 /BGTM вх. № 2016142138N/ wish pro by S. – комбинирана, собственост на S. T. L., И., е призната за използване за стоки/услуги от класове 03 /козметични продукти/, 10 /козметични уреди/, 35 /услуги за продажби на едро и дребно и онлайн търговия на козметични продукти и уреди/ и 44 /услуги, свързани с грижа за красотата/ от МКСУ. Същата била идентична. Противопоставената като по-ранна нерегистрирана марка E.[EИК] wish pro by S. – комбинирана, собственост на S. T. L., И., е призната за използване за стоки/услуги от клас 03 /козметични продукти/, 10 /козметични уреди/ и 44 /услуги, свързани с грижа за красотата/ от МКСУ. Същата била сходна във висока степен. Релевантен кръг потребители: клас 03 – основно масови потребители на козметични средства, в по-малка част професионалисти и бизнес потребители от сферата на услугите от класове 35 и 44; клас 10 – основно професионалисти и бизнес потребители от сферата на услугите от класове 35 и 44; клас 35 – основно бизнес потребители от различни области на стопанството; клас 44 – основно масови потребители на козметични услуги. По делото няма данни двете по-ранни марки да се ползват със статут на известност съгласно чл. 12, ал. 3 ЗМГО, при това не се анализира степента на различност на стоките и услугите. Тези две марки не включват услуги по рекламата въобще. На изследване подлежало сходството между стоки и услуги.

Съгласно Методическите указания на ПВ /стр. 46 – 47/ „никакви стоки не са свързани/допълващи се с услугата „рекламни агенции“ /клас 35/, дори ако въпросните стоки са обект на реклама от тези агенции, тъй като естеството на рекламните услуги е коренно различно и по никакъв начин не е свързани с производството на стоки. Същият извод важи и при сравнение на услугата „реклама“ /клас 35/ със стоки от клас 09, които могат да бъдат използвани като средства за нейното осъществяване и/или разпространение“. Съгласно G. P. В E. S. 3 Classification е казано, че „по принцип рекламните услуги принадлежат към клас 35. Основните подразделения на рекламните услуги в списъка на услугите в Ницката класификация са: Реклама, Радио реклама, Въмъкната радио реклама, Телевизионна реклама, Въмъкната телевизионна реклама, Услуги при оформление за рекламни цели, Публикуване на рекламни текстове, Производство на рекламни филми. Тези подразделения обхващат дизайна на рекламните материали и производството на реклами за всички видове медии /рекламни среди/, тъй като те са услуги, които ще се предоставят

от рекламни агенции“. По-надолу в Анекс II е казано „всички услуги, изброени в заглавието на класа на клас 35, са насочени към подкрепа или помощ за други фирми да правят или подобряват бизнеса. Следователно те по принцип са насочени към професионалистите. /.../ Рекламните услуги се състоят от предоставяне на помощ на други лица при продажбата на техните стоки и услуги чрез насърчаване на тяхното пускане и/или продажба или чрез подсилване на клиентските позиции на пазара и им позволява да придобият конкурентно предимство чрез публичност. За да се изпълни тази цел, могат да се използват много различни средства и продукти. Тези услуги се предоставят от рекламни компании, които проучват нуждите на своите клиенти, предоставят им цялата необходима информация и съвети за пускането на пазара на техните продукти и услуги и създават персонализирана стратегия по отношение на рекламата на техните стоки и услуги чрез вестници, уебсайтове, видеоклипове, интернет и др. Примери за рекламни услуги са отдаването под наем на рекламно време или средство за комуникация, телемаркетинг услуги, маркетинг, връзки с обществеността и демонстрация на стоки, тъй като всички те са предназначени да популяризират стоки/услуги на други компании, макар и чрез различни средства. /.../ Естеството и целта на рекламните услуги са коренно различни от производство на стоки или от предоставянето на много други услуги. Следователно, рекламата общо е различна от рекламираните стоки или услуги. Същото се прилага за сравнение на рекламни услуги със стоки, които могат да се използват като носител за разпространение на реклама, като D., софтуер, печатни материали, флаери и каталози“. По отношение на „продажбата на дребно на стоки“ /т.е. услуги, които се състоят в обединяване, в полза на други, на разнообразни стоки, позволяващи на потребителите удобно да видят, сравняват и закупуват тези стоки/, Съдът постанови, че те трябва да бъдат формулирани с достатъчно яснота и точност /С-418/02, Р./.

Независимо от горното експертизата извършва анализ и по критериите за сходство, т.н. „фактори Канон“ и „допълнителните фактори“, дадени по-горе.

„Фактори Канон“:

- природа на стоката/услугата /състав, функционален принцип, вид, полезност и др./ от търговска гледна точка - РАЗЛИЧНА - по отношение на природата на стоките, то това са козметични продукти и уреди за разкрасяване, докато природата на рекламните услуги при рекламиране на козметични продукти и уреди е запознаване на заинтересованите с наличието на пазара на такива козметични продукти или уреди;

- цел на използване /предназначение/: едни и същи или подобни ползватели - РАЗЛИЧНА - самите козметични продукти и уредите са насочени към ползвателите им, докато релевантните потребители на рекламните услуги са самите производители на такива продукти и/или уреди, защото те купуват услугата от рекламните агенции;
- метод на използване - РАЗЛИЧЕН - козметичните продукти се нанасят върху кожата, косата, зъбите, козметичните уреди са средства за въздействие върху кожата, косата, зъбите, всички те променят състоянието на кожата, косата, зъбите, докато рекламните услуги на козметични продукти и уреди се четат и/или слушат, т.е. възприемат се чисто сензорно от заинтересованите ;
- допълващи се стоки/услуги - НЕ СА ДОПЪЛВАЩИ СЕ - използват се от различен релевантен кръг потребители;
- конкуриращи се стоки/услуги: задоволяване на едни и същи или подобни нужди - козметичните стоки и уреди НЕ СЕ КОНКУРИРАТ с услугите по реклама на същите.

Допълнителни фактори:

- канали на дистрибуция: едни и същи или подобни, в частност едни и същи места за продажба - НЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ И НЕ СЕ ДОСТАВЯТ чрез едни и същи канали за дистрибуция;
- релевантни потребители - РАЗЛИЧНИ;
- обичаен произход на стоките/услугите: типа на предприятието, контролиращо производството на стоките, в частност мястото на производство и методът на производство - производителите и търговците на козметични продукти и уреди са РАЗЛИЧНИ от рекламните агенции. Например имат различен номер по К. - козметичните продукти са в раздели 20.4; 20.53; 46.45; 47.75; козметичните услуги - 96.02; докато рекламната дейност е в раздел 73.1.

Въз основа на горното се формира от вещото лице следното заключение:

Услугите по реклама на козметични продукти и уреди от клас 03 и 10 МКСУ съгласно хармонизираната и национална практика са различни от самите стоки от клас 3 и 10 МКСУ, които са предмет или могат да бъдат предмет на тази реклама. Услугите по реклама на козметични продукти и уреди в клас 03 и 10 МКСУ попадат в обобщените категории „реклама, разпространение на рекламни, маркетингови и промоционални материали, представяне на стоки и услуги на трети лица чрез разпространение на печатни материали и рекламни конкурси, промотиране на стоки и услуги за трети лица, чрез компютърни и комуникационни мрежи, улесняване на продажбите на услуги и продукти за трети страни чрез компютърни и комуникационни мрежи“ от клас 35

на МКСУ, защото специфицират естеството на рекламираните продукти и уреди /не естеството на медията и вида на рекламата като такава/. Услугите по реклама на козметични продукти и уреди в клас 03 и 10 не попадат в обобщената категория „услуги за продажба на дребно и едро, вкл. онлайн, свързани с продажбата на униформени облекла“ от клас 35 на МКСУ.

В хода на съдебното заседание вещото лице уточнява, че между стоките и тяхното рекламиране няма как да има съпоставяне, защото една рекламна агенция по принцип има базови дейности по начините на реклама и във всеки конкретен случай тя би се съобразявала със съответните стоки как да ги представи и как да ги популяризира, но не и като вид стока. Същността на рекламната услуга е във вида на нейното представяне – чрез печатна реклама, онлайн реклама или разпространение и представяне на мостри. В този смисъл дистрибуторите на козметични уреди и спа центрове могат да рекламират своята продукция. Дали дадени козметични продукти са рекламирани или не не представлява допълване към спецификата на стоката. Целта на рекламата е да обяви на нейните крайни ползватели, че това го има, а реалните купувачи на услугата „реклама“ са производителите и предлагащите услуги, съответно – козметичните и спа центрове също се явяват потребители на рекламните услуги. Те не рекламират козметичните продукти, а собствените си дейности. Без самия продукт не може да се осъществи неговата реклама, като може да се рекламира и продукт преди да се произведе същият.

По делото е изслушано и второ експертно заключение, изготвено обективно и в съответствие със събрания по делото доказателствен материал от вещото лице доц.Р. Б.. Посочва се, че процесната заявка за марка вх. № 137683 „W. by S.“, е заявена за рекламни услуги от клас 35 на МКСУ. Налице са нерегистрирани марки W. pro by S. и W., за които е признато използването им на територията на България от страна на S. T. L., И., за стоките от клас 03 МКСУ: „козметични препарати под формата на капсули, по-специално немедицински продукти за грижа за кожата и лицето“ и клас 10 „медицински козметични и естетични устройства за домашна и професионална употреба, използващи радиочестоти, микродермабразио, микроток, плазма, ултразвук, мезотерапия, лазер и други естетични технологии за кожа, за третиране на: акне, бръчки, псориазис и други кожни заболявания и смущения на кожата, увредена, потъмняла и безжизнена кожа“. Сходството на стоките и услугите е разгледано в практиката на СЕС, решението по делото С., като при извършване на тази преценка се вземат предвид съответните фактори, свързан със самите тези стоки. Тези фактори включват, *inter alia*, техния

характер /състав, функциониране, полезност/, предназначение, техния начин на използване и дали са конкуренция помежду си или се допълват /т. нар. фактори С./. Допълнителни фактори за определяне на сходство са канали за дистрибуция/места за продажба, потребители, обичаен произход. Според Насоките на Европейското ведомство по интелектуална собственост „при оценката на сходството на стоките и услугите трябва да се вземат предвид всички релевантни фактори, характеризиращи връзката между тях. Въпреки това, в зависимост от вида на стоките и услугите, определен критерий може да бъде повече или по-малко важен. С други думи, различните критерии нямат стандартна стойност; по-скоро тяхното специфично значение трябва да се определя в контекста на всеки отделен случай“ /.../. Именно комбинацията от различни фактори и тяхното тегло позволява окончателното заключение за сходството. Комбинацията от два силни фактора, като природа и производител, или комбинацията от един силен и два слаби фактора често води до сходство. За разлика от тях, комбинацията от два слаби фактора, като дистрибуционен канал и съответната общественост, по принцип не е категорична за констатация за сходство между стоките и услугите. /.../ Въпреки че съдът не е споменал изрично този фактор в своето решение С., от общата концепция за вероятност от объркване следва, че обичайният произход на стоките и услугите е от особено значение за анализа на сходството. Както е посочил съдът „рискът обществеността да повярва, че въпросните стоки или услуги идват от едно и също предприятие или, в зависимост от случая, от икономически свързани предприятия, /което/ представлява вероятност от объркване“ /С-39/97, С., § 29/. Следователно има силна индикация за сходство, когато в съзнанието на съответната общественост стоките/услугите имат един и същ обикновен произход. /.../ Същността и предназначението на рекламните услуги се различават коренно от производството на стоки или от предоставянето на много други услуги. Следователно рекламата обикновено не е сходна на рекламираните стоки или услуги“. В този смисъл обичайно било, когато едно козметично студио рекламира своите козметични услуги заедно с това да рекламира и марките, с които работи като ключов елемент на качеството на предоставяната козметична услуга. Вещото лице дава примери в тази посока. Пазарната логика и пазарната реалност показват, че козметичните салони, естетическите клиники и спа центрове са едновременно потребители на козметични продукти от клас 03 и апарати от клас 10, така и на рекламните услуги от клас 35. Следователно, услугите по реклама на козметични продукти и уреди от клас 03 и 10 МКСУ, от една страна, и самите стоки от клас 03 и 10 са сходни по критерия общи

потребители. Анализират се съвременни пазарни отношения, като се наблюдава тенденция към реструктуриране на пазара на рекламни услуги. Така напр. големи производители на козметични продукти и апарати могат да имат холдингова структура, в която се включват, както производствени предприятия, така и рекламни агенции, рекламиращи производствата, вкл. козметика и апарати. Следователно, козметичните продукти и апарати, произвеждани в рамките на холдинга, и рекламните услуги, които предоставят рекламните агенции в рамките на холдинга, в тези случаи произхождат от икономически свързани предприятия. Формира се извод, че услугите по реклама на козметични продукти и уреди от клас 03 и 10 МКСУ и самите стоки от клас 03 и 10 са сходни по два второстепенни критерия за оценка - общи потребители и общ произход /икономически свързани предприятия/. Ранжирането на критериите не е абсолютно, доколкото съгласно Насоките: „зависимост от вида на стоките и услугите, определен критерий може да бъде повече или по-малко важен. С други думи, различните критерии нямат стандартна стойност; по-скоро тяхното специфично значение трябва да се определя в контекста на всеки отделен случай /.../ Рекламните услуги се различават коренно по същност и предназначение от производството на стоки. Насоките приемат, че обикновено рекламата не е сходна на рекламираните стоки или услуги“. При наличие на два критерия за сходство, макар и обикновено считани за второстепенни, в контекста на конкретния случай тяхното специфично значение не може да се пренебрегне, въпреки правилото, че обикновено рекламата се счита за несходна на рекламираните стоки и услуги. Доц. Р. Б. формира извод, че рекламата на козметични продукти в клас 03 и клас 10 и самите продукти са сходни с ниска степен. По допълнителните въпроси са дадени следните разяснения: признато е ползването на стоки от клас 10 „медицински козметични и естетични устройства за домашна и професионална употреба“. Професионалните потребители са тези, които използват в дейността си съответните устройства. Такива напр. са козметични салони и студия, естетически клиники и спа центрове, които предлагат козметични и естетически услуги на крайни клиенти. Видно от доказателствата по делото козметичните продукти и устройства S. са предназначени за професионални потребители, при това съвместно с продуктите от клас 03. Козметичните салони, естетическите клиники, спа-центровете и други се явяват потребители на стоки от клас 03 и 10 МКСУ, за които е признато използване на по-ранните марки на жалбоподателя. Те се явяват и потребители на рекламни услуги, в това число и на реклама на козметични продукти и уреди от клас 03 и 10

МКСУ, използвани в рамките на тяхната дейност.

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

Жалбата е процесуално допустима, защото е депозирана срещу акт, подлежащ на съдебен контрол, от активно легитимирано лице, в законоустановения двумесечен срок, считано от 07.02.2020г. , в съответствие с разпоредбата на чл. 84, ал. 1 във връзка с чл. 75, ал. 12 от ЗМГО.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА.

След като извърши дължимата на основание чл. 168, ал. 1 АПК проверка за законосъобразност на акта в оспорената му част, освен на основанията, сочени от оспорващия, и на всички основания по чл. 146 АПК, съдът приема следното:

ЗМГО от 1999г. е отменен с § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закон за марките и географските означения - ДВ, бр. 98 от 13 декември 2019г., в сила от 17.12.2019г. Приложение в конкретния случай намира новият ЗМГО, по аргумент от § 5, ал. 1 ПЗР, тъй като се касае за производство по регистрация на марка, което не е приключило с влязло в сила решение. В това производство по регистрация на марката се развива отделно мини-производство по произнасяне по подадена опозиция, резултатът от което предпоставя най-общо регистриране или не на заявената за това марка.

На първо място, РЕШЕНИЕ № 41 от 03.02.2020г. на Председателя на Патентно ведомство на РБ е издадено от компетентен административен орган и в пределите на неговата власт съгласно чл. 75, ал. 12 във връзка с ал. 10, т. 3 и чл. 57, ал. 9, т. 1 от ЗМГО. Не е налице отменителното основание по чл. 168, ал. 1 във връзка чл. 146, т. 1 АПК.

На второ място, съдът преценява, че е спазено изискването за форма на административния акт, регламентирано в чл. 59, ал. 2 АПК, доколкото в специалния закон липсват конкретни изисквания в тази насока. Не е налице отменителното основание по чл. 168, ал. 1 във връзка чл. 146, т. 2 АПК.

На трето място, не се констатира допуснати нарушения на административнопроизводствените правила, които да бъдат квалифицирани като съществени и да мотивират отмяната на акта само на това основание. Производството е образувано с подаване на опозиция по чл. 38б и следващите ЗМГО – отм. /чл. 52 и следващите от ЗМГО – нов/. След извършване на проверка за допустимост и формална редовност на опозицията състав на опозицията я отхвърля частично с решение съгласно чл. 38г, ал. 9-10 във връзка с чл. 38б ЗМГО – отм. /чл. 57, ал. 9, т.

1 във връзка с чл. 53 ЗМГО - нов/. Срещу решението е постъпила жалба на основание чл. 43 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 3 ЗМГО – отм. /чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 3 ЗМГО – нов/. Жалбата е приета за допустима /чл. 44а ЗМГО – отм.; чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 71, ал. 3-4 ЗМГО - нов/. Спазена е процедурата по уведомяване на заявителя на марката за постъпилата жалба, като му е указан срок за представяне на становище /чл. 75, ал. 5 ЗМГО/. След изясняването на всички факти и обстоятелства по спора съставът по спорове, определен по чл. 69, ал. 4 ЗМГО, е изготвил становище за вземане на решение, с което да бъде оставена без уважение жалбата срещу решението по чл. 57, ал. 9, т. 1 ЗМГО в частта, с която частично е отхвърлена опозицията. Решението е взето от Председателя на ПВ на Република България, като изцяло съответства на становището на състава по спорове /чл. 75, ал. 12 във връзка с ал. 10 ЗМГО/. Въпреки, че решението – предмет на спора, не е постановено в законоустановения двумесечен срок от приключването на размяната на кореспонденция между страните, неспазването му не обуславя незаконосъобразността на акта. По тези съображения не са налице основанията за отмяна по чл. 168, ал. 1 във връзка с чл. 146, т. 3 от АПК.

На четвърто място, следва да бъде извършена преценка по чл. 168, ал. 1 във връзка с чл. 146, т. 4 от АПК, относно съответствието на атакувания акт с материалния закон.

Съгласно чл. 9, ал. 1 от ЗМГО /нов/ „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. Такива знаци могат да бъдат например: думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, цветове, звуци или всякакви комбинации от такива знаци“.

Съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗМГО опозицията по чл. 12, ал. 1 с. з. се подава от притежателя на по-ранна марка по смисъла на чл. 12, ал. 2 и 3 с. з., от съпритежател без съгласието на другите съпритежатели или от лицензополучателя на изключителна лицензия на по-ранната марка, а тази по чл. 12, ал. 4 с. з. - от действителния притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България, когато за нея е подадена заявка за регистрация и са платени таксите по чл. 42, ал. 6 с. з. /вж. чл. 38б, ал. 1 ЗМГО – отм./ В конкретния случай не се оспорва обстоятелството, че жалбоподателят е собственик на нерегистрирани

търговски марки, които са използвани в търговската му дейност на територията на Република България преди датата на заявяване на атакуваната търговска марка, т.е. същите тези марки са по-ранни в съответствие с дадената от законодателя дефиниция. Установява се, че впоследствие тези марки са били регистрирани за съответните за това стоки и услуги, посочени по-горе. При това и основанието за подаване на опозицията е чл. 12, ал. 6 ЗМГО – отм., съгласно който „при опозиция, подадена от действителния притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България, не се регистрира марка, чиято дата на подаване е по-късна от датата на действителното търговско използване на нерегистрираната марка“. Според относно действителното използване на търговските марки на опонента няма. Конкретни съображения в какво се изразява то и дали обхваща услугите, за които се иска регистриране на марката, ще бъдат изложени по-долу. С новия ЗМГО съдържанието на разпоредбата на чл. 12, ал. 6 е инкорпорирано в чл. 12, ал. 4, приложима съгласно § 5, ал. 1 ПЗР ЗМГО, съгласно който „при опозиция, подадена от действителния притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България, не се регистрира марка, когато тя е идентична или сходна на нерегистрираната марка и е предназначена за стоки или услуги, които са идентични или сходни на тези, за които нерегистрираната марка се използва, и във връзка с които за нея е подадена заявка за регистрация, при условие че нерегистрираната марка е действително използвана преди датата на подаване на заявката за регистрация или датата на приоритета на по-късната марка и това използване продължава до подаването на опозицията“. Не са представени доказателства, които да опровергават факта на действителното използване на търговските марки на опонента, вкл. и до момента на подаване на опозицията, в неговата търговска дейност на територията на Република България, съгласно цитираните по-горе специални норми /вж. Решение № 7883 от 27.05.2019г. по адм.дело № 11410/2018г., VII-мо отд. на ВАС на РБ/. При това на изследване подлежи идентичността или сходството на нерегистрираните марки със заявената, както и дали стоките или услугите, за които тя е предназначена, са идентични или сходни с тези, за които се използват нерегистрираните марки на опонента. В общата разпоредба на чл. 12, ал. 1 ЗМГО са разписани основанията за отказ да бъде регистрирана марка, а именно: която е идентична на по-ранна марка и стоките или услугите на заявената и на по-ранната марка са идентични; 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. От тълкуването на сочените норми се обуславя извод за анализиране, първо, представляват ли марките на опонента по-ранни спрямо заявената за регистрация марка, второ, налице ли е идентичност и/или сходство /доколкото законодателят е ползвал съюза „или“/ на марките в конфликт, и трето, налице ли е идентичност и/или сходство /доколкото законодателят е ползвал съюза „или“/ на стоките или услугите на марките, която в хипотезата на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО да доведе до вероятност за объркване на потребителите, включваща възможност за свързване с по-ранната марка.

В конкретния случай се установява използването на нерегистрираните марки за стоки от клас 03 „козметични препарати под формата на капсули, по-специално немедицински продукти за грижа за кожата и лицето“ и клас 10 „медицински козметични и естетични устройства за домашна и професионална употреба, използващи радиочестоти, микродермабразии, микроток, плазма, ултразвук, мезотерапия, лазер и други естетични технологии за кожа, за третиране на: акне, бръчки, псориазис и други кожни заболявания и смущения на кожата, увредена, потъмняла и безжизнена кожа“. Нова преценка за това не следва да бъде извършена, тъй като до този извод е достигнал и опозиционният състав, чието решение не е оспорено в тази част пред председателя на ПВ. На изследване подлежи единствено опозицията, която е отхвърлена за конкретно изброени услуги от клас 35, тъй като съставът по опозиции в решението си от 19.03.2018г. е приел, че тези услуги не са сходни със стоките, за които са използвани по-ранните марки.

Услугите „реклама, разпространение на рекламни, маркетингови и промоционални материали, представяне на стоки и услуги на трети лица чрез разпространение на печатни материали и рекламни конкурси, промотиране на стоки и услуги за трети лица, чрез компютърни и комуникационни мрежи, улесняване на продажбите на услуги и продукти за трети страни чрез компютърни и комуникационни мрежи“ от клас 35 на МКСУ, за които е заявена марката представляват услуги, които се предоставят на търговски субекти с цел подпомагане продажбата на техни стоки, насърчаване пускането на пазара и търговската реализация на техните стоки, засилване на позицията им на съответния пазарен сегмент, или по-общо, за подпомагане и развитие на техния бизнес. В този смисъл услугите по реклама на козметични продукти и уреди от клас 03 и 10 МКСУ, съгласно хармонизираната и националната практика, са различни от самите стоки от клас 03 и 10 МКСУ, които са предмет или

могат да бъдат предмет на тази реклама. До този извод е достигнало и вещото лице инж. В. Ш., която подробно анализира естеството и предназначението на стоките и услугите на заявената марка и конкуриращите я по-ранно марки, какви потребности удовлетворяват и на какъв релевантен кръг от потребители. Изложени са и подробни доводи за приложимост на факторите „С.“ и допълващите фактори, които са били предмет на изследване и в повторната експертиза. С нея се установява наличието на ниска степен на сходство между услугите по реклама на козметични продукти и уреди от клас 03 и 10 МКСУ и самите стоки от клас 03 и 10 МКСУ, противно на установеното в основната експертиза. Въпреки това, настоящата съдебна инстанция кредитира и повторната експертиза. Изводът, който е обективизиран в нея, не може да опровергае твърдението, че независимо от наличието на стоки от клас 03 и 10 МКСУ на по-ранните марки в различни реклами сходството не е в толкова висока степен, че да се обуслови отказ за регистрация на марка за съответните услуги. Възможността един и същи търговец, който произвежда или предлага конкретните стоки, да рекламира същите е въпрос на корпоративна организация, структуриране на пазара и реализиране на печалби от това /вж. обяснителната бележка към клас 35 МКСУ, публикувана на страницата на ПВ/, когато тази дейност се осъществява комплексно с цел достигането на тези стоки – козметични продукти или уреди до крайния потребител, първите, основно до масови потребители, ползватели на козметика, в по-малка част професионалисти в своята дейност, вторите – предимно до професионалисти и бизнес потребители. Дори и да се приеме, че има общ канал за разпространение, че потребителите на стоки на клас 03 и 10 МКСУ са едни и същи като тези, спрямо които е насочена рекламата по клас 35 МКСУ, рекламата е допълваща дейност по отношение на предлагания продукт. Това не означава, че във всеки случай я прави конкурираща /заместваща или допълваща се/ се с оглед естеството ѝ /вж. Решение № 6087 от 22.04.2019г. по адм.дело № 2229/2018г. , VII-мо отд. на ВАС на РБ/. За да се приеме, че една услуга е допълваща спрямо стоките, които се предлагат с нея, е необходимо те да са тясно свързани, като услугата да е съществена или значителна за производството и разпространението на стоките. Предлагането, закупуването и използването на стоки с конкретна марка не зависят от това дали е извършена реклама и дали ако тя е извършена, кое е лицето, което извършва рекламната дейност, от там – съвпада ли то с лицето, чиито стоки се разпространяват. По правило стоките и услугите имат различно предназначение и не се изисква да бъдат задължително допълващи се. От една страна, може да бъде

извършена реклама на продукт или уред в конкретния случай, който все още не е произведен, а от друга страна, съответните продукти или уреди могат да бъдат закупени, да достигнат до съответните потребители, и без да бъдат рекламирани. Само за допълнение, следва да се посочи, че съгласно основната експертиза релевантният кръг потребители на услугите на клас 35 МКСУ са основно бизнес потребители от различни сфери на икономиката, различни от потребителите на стоките на клас 03 и 10 МКСУ, поради което и не подлежи на изследване вероятността от объркване на тези потребители за действителния произход на сравняваните марки, съответно – дали лицата, които извършват реклама на козметичните продукти и уреди, съвпадат с техния производител.

Горният извод е изцяло обоснован от трайно установено в съдебната практика разбиране, че при оценяване на сходството на стоките и услугите се вземат предвид всички релевантни фактори, свързани със самите тях. От значение са естеството на стоките и услугите, тяхното предназначение, начин на използване, дали са в конкуренция или са допълващи се (решение от 29 септември 1998 г., С-39/97, С., ЕУ:С:1998: 442, т. 23), каналите на разпространение (решение от 11 юли 2007 г., Т-443/05, Р., ЕУ:Т:2007: 219, т. 37), възприемането им от релевантните потребители като стоки и услуги с общ търговски произход (решение от 4 ноември 2003 г., Т-85/02, С., ЕУ:Т:2003: 288, т. 38) и като стоки, които считат за нормално да се търгуват под една и съща марка, което значи голям брой едни и същи производители или дистрибутори (решение от 11 юли 2007 г., Т-150/04, Т. В., ЕУ:Т:2007: 214, т. 37). „Изброяването на тези фактори не е лимитативно, а само примерно, както и че не е необходимо всеки път всички те да бъдат приложими. Релевантното е, че при оценяването на сходството съдът трябва да прецени кои в дадения случай са приложимите критерии и да не се ограничава до един от тях“ /Решение № 11754 от 07.08.2019г. по адм. дело № 7625/2018г., VII-мо отд.; Решение № 4719 от 22.04.2020г. по адм.дело № 4081/2019г., VII-мо отд. на ВАС на РБ/. Именно и този принцип е съобразен в настоящото изложение.

Обстоятелството, че стоките от клас 03 и 10 МКСУ, които съдържат марките на опонента, се потребяват от козметични салони, естетически клиники, спа-центрове и други, е относимо при евентуален спор за регистриране на процесната марка за стоки от клас 03 и 10 МКСУ, какъвто не е настоящият. В този смисъл и дали същите се явяват потребители на рекламни услуги, в т.ч. реклама на козметични продукти и уреди от клас 03 и 10 МКСУ, е ирелевантен въпрос.

Следва да се посочи, че потребители на стоките от клас 03 и 10 МКСУ и услугите от клас 35 МКСУ са от различни групи, нивото на тяхната

информираност е различно и някои от тях са професионалисти, като начинът на пазарна реализация е различен – чрез директна продажба, продажба чрез посредник, търговия на едро, търговия на дребно - за стоките, като самата им реклама може да бъде реализирана, както от производителя им или дистрибутор, така и от съответни рекламни агенции. В този смисъл следва да бъде съобразена практиката на Е. (Европейската служба за интелектуална собственост), на Първоинстанционния съд (CFI) и на съда на ЕС (ECJ), съгласно която 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 (22/06/1999, C-342/97, L. S., EU:C:1999:323, § 26). По високата степен на внимание обикновено се свързва с три вида покупки: скъпи, нетолкова чести или рискови покупки. Доколкото се отнася до конкретни козметични продукти с определен състав на химични вещества и уреди, чието използване изисква специфични знания и умения, степента на внимание на съответните потребители е относително висока, независимо дали тези продукти са рекламирани или не. Колкото по-голяма е степента на внимание, толкова по-малка е степента от объркване. Средният потребител често търси професионална помощ или съвет при избор на определени стоки или услуги, при това и рекламата им не е в достатъчна степен да обоснове закупуването на стоките, а същата е насочена предимно към професионалисти в съответната сфера. И това не означава, че потреблението на стоките – козметични продукти, се свежда единствено до козметични салони, естетически клиники, спа-центрове, а то е насочено предимно към крайния потребител – физическо лице, което използва в ежедневието си тези продукти или посещава места, които предлагат услуги във връзка с тях. В зависимост и от нивото на знания и умения би могло да се твърди, че козметичните уреди могат да се използват и в среда, различна от местата за разкрояване. В двата случая се изисква високо ниво на информираност на съответния потребител, поради което и той ще обърне специално внимание на наименованието им или на смисловите асоциации, които може да предизвика тяхното наименование в случаите, в които се извършва реклама по клас 35 МКСУ. Именно по този начин, дори и да се възприеме наличието на ниска степен на сходство между стоките на марките на опонента и услугите на заявената марка, ще се преодолее вероятността от объркване. Така вж. Решение № 11204 от 18.07.2019г. по адм. дело № 14249/2018г., VII-мо отд. на ВАС на РБ.

Становището на жалбоподателя, че услугите по реклама на козметични продукти и уреди в клас 03 и 10 МКСУ попадат в обобщените категории „реклама; разпространение на рекламни, маркетингови и промоционални материали; представяне на стоки и услуги на трети лица чрез разпространение на печатни материали и рекламни конкурси; промотиране на стоки и услуги за трети лица чрез компютърни и комуникационни мрежи; улесняване на продажбите на услуги и продукти за трети страни чрез компютърни и комуникационни мрежи“ на клас 35 МКСУ, се доказва от изслушаната основна експертиза. Въпреки това, по горните съображения извършването на регистрация на заявената марка за услуги от клас 35 МКСУ не може да бъде противопоставено на марките на опонента за клас 03 и 10 МКСУ. Формулирането на услугите в клас 35 е чрез общи понятия, така че в тях може да бъде включена която и да е реклама на каквито и да е било стоки, независимо дали те са козметични продукти или уреди. Съобразявайки доводите на страните и действително осъществилите се факти и доколкото не се установява сходство в значима степен между козметичните продукти и уреди в клас 03 и 10 МКСУ и тяхната реклама по клас 35 МКСУ, то попадането на услугите по реклама на козметични продукти и уреди в клас 03 и 10 МКСУ в обобщените категории по клас 35 МКСУ не представлява предпоставка за наличието на сходство по смисъла на чл. 12, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 2 ЗМГО, така че да се реализира основанието за отказ марката да бъде реализирана.

Жалбоподателят не излага и конкретни твърдения, касаещи извършване на услуги за продажба на едро или дребно, вкл. и онлайн, на козметичните продукти и уреди от клас 03 и 10 МКСУ. Видно и от значението на думите реклама и продажба, за изясняването на което не се изискват специални знания, се касае за различни по вид дейности. Установена е и в оспорения акт – в частта, която не се оспорва, ниската степен на сходство на стоките от клас 03 и 10 МКСУ, за които е доказано действителното ползване на по-ранните марки, и някои от услугите от клас 35 МКСУ, за които е заявена процесната марка. Не се доказва, че е налице каквото и да е било сходство на марките на опонента със заявената за регистрация марка в част „услуги за продажба на дребно и едро, включително онлайн, свързани с продажбата на униформени облекла“ на клас 35 МКСУ. Няма спор, че липсват каквито и да е данни за осъществяването на продажби на униформени облекла, тъй като се касае единствено за козметични продукти и уреди в клас 03 и 10 МКСУ. А тяхната реклама, както се установи и от експертното заключение, не попада в обобщената категория „услуги за продажба на дребно и едро, включително онлайн, свързани с продажбата на униформени облекла“ на

клас 35 МКСУ.

Въпреки факта, че марките на опонента са по-ранни от заявената, доколкото не се доказва сходство между стоките от клас 03 и 10 МКСУ на марките на жалбоподателя и услугите от клас 35 МКСУ на атакуваната марка, не подлежат на изследване останалите елементи от фактическия състав по чл. 12, ал. 1 ЗМГО, касаещи идентичност или сходност на марките - смислово, фонетично и визуално; както и вероятността потребителят да бъде объркан досежно действителния произход на стоките/услугите. Дори и да се приеме, че за стоките и част от услугите се констатира ниска степен на сходство, при това само за част „реклама“, а не за всички услуги от клас 35 МКСУ, отчитайки същността на стоките и услугите, целта на тяхното използване /предназначение/, ползвателите и методите за използване, каналите за дистрибуция, обичайния произход, то тази ниска степен на сходство не може да се компенсира от по-високата степен на идентичност или сходство между марките /Решение № 6658 от 07.05.2019г. по адм. дело № 9642/2018г., VII-мо отд. ВАС на РБ/.

Преценката за това се прави за всеки конкретен случай и независимо от констатациите на административния орган и от основното заключение, че атакуваната марка е идентична фонетично, визуално и смислово с марката на опонента с вх. № 142138 и сходна по тези показатели с марката на опонента с вх. № 15550197, не може да се приеме твърдението, че е налице вероятност потребителят да се обърка, тъй като достатъчно информираният и наблюдателен потребител е наясно и какъв е насоченият към него продукт – дали се касае за козметични продукти или уреди с марките на жалбоподателя или за извършване на реклама с цел тяхното разпространение. Ниската степен на сходство, която твърди да има вещото лице Р. Б. между стоките на марките на опонента и услугите на атакуваната марка, не може да се преодолее от по-високата степен на идентичност или сходство между марките. Дори и да се констатира обратното, не съществува вероятност от объркване на потребителите към които са насочени съответните стоки или услуги.

Съгласно мотивите на Решение № 6658 от 07.05.2019г. по адм.дело № 9642/2018 г., VII-мо отд. на ВАС на РБ: „вероятността за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранна марка, е създаването на погрешна представа за производителя или търговеца на стоките и/или услугите, т. е. опасност потребителите да вярват, че стоките и/или услугите са на същите или икономически свързани лица /Решение СЕС, С-39/97, "С.", § 29/. Преценката на вероятността за объркване е обща и се извършва въз основа на всички относими фактори по

конкретния случай. По-специално такива могат да бъдат: идентичност или степен на сходство на процесната и по-ранната марка; степен на отличителност на по-ранната марка; степен на сходство на стоките и/или услугите; релевантен кръг потребители; начин на пазарна реализация /търговски пътища, начин на предоставяне на стоките и/или услугите и др./; степен на познатост /разпознаваемост/ на марките на пазара; връзката, която релевантния кръг потребители може да направи между процесната и по-ранната марка /Решение СЕС, С-251/95, "S.", т. 22/. По отношение на влиянието на тези установени сходства върху вероятността от объркване на потребителите следва да се припомни, че когато разглежданите услуги са специфични: /.../, съответните потребители са, от една страна, специалисти, практикуващи в съответната област, и от друга страна, крайни потребители на въпросните услуги, при които се проявява повишена степен на внимание от страна на относително осведомените и в разумни граници наблюдателни и съобразителни потребители“. В този смисъл потребителите на услугите и на стоките, за които се установи, макар и ниска степен на сходство, са различни. При това и с оглед разликата между стока и извършването на услуга с предмет тази стока /продажба, реклама/, т.е. различието в търговската дейност – да се произвеждат козметични продукти и уреди с марките на опонента или да се предлагат същите посредством реклама, не би се създавала в съзнанието на потребителя вероятност за объркване на атакуваната марка с по-ранните нерегистрирани марки.

В допълнение: съгласно решението по дело С-307/10 Chartered I. of P. A. срещу R. of T. M., /т. 49, т. 57/ „Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че изисква заявителят на марка достатъчно ясно и точно да посочи стоките или услугите, за които се иска защита на марката, за да могат само въз основа на това компетентните органи и икономическите оператори да определят обхвата на предоставената с марката защита.

Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че допуска използването на общи термини от заглавията на класовете от Ницката класификация по член 1 от Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки, приета от дипломатическата конференция в Н. на 15 юни 1957 г., ревизирана последно в Ж. на 13 май 1977 г. и изменена на 28 септември 1979 г., за посочване на стоките и услугите, за които се иска защита на марката, доколкото тези термини са достатъчно ясни и точни.

Заявителят на национална марка, който използва всички общи термини от заглавието на даден клас от Ницската класификация по член 1 от споменатата Ницската спогодба, за да посочи стоките или услугите, за които се иска защита на марката, трябва да уточни дали заявката му за регистрация се отнася до всички или само до някои от стоките или услугите, вписани в азбучния списък на този клас. В случай че заявката се отнася само до някои от посочените стоки или услуги, заявителят е длъжен да уточни кои от стоките или услугите от този клас има предвид“.

Следва да се уточни, че горните изводи са направени въз основа на установената с Директива 2008/95/ЕО съдебна практика. Към настоящия момент действа Директива /ЕС/ 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките. Изрично в чл. 39 на последната е посочено следното: „стоките и услугите, за които се иска защита, се определят от заявителя достатъчно ясно и точно, за да се позволи на компетентните органи и икономическите оператори само на тази основа да определят степента на търсената защита /§ 2/; за целите на параграф 2 могат да бъдат използвани общите означения в заглавията на класовете от Класификацията от Н. или други общи понятия, при условие че те отговарят на необходимите стандарти за яснота и точност, посочени в настоящия член /§ 3/; използването на общи понятия, в т.ч. на общи означения от заглавията на класовете от Класификацията от Н., се тълкува като включващо всички стоки или услуги, недвусмислено обхванати от буквалния смисъл на означението или понятието. Употребата на такива понятия или означения не може да се тълкува като включваща искане по отношение на стоки или услуги, които не могат да бъдат обхванати от буквалния смисъл /§ 5/; на отделните стоки и услуги не се гледа като на сходни една с друга на основание на това, че попадат в един и същ клас от Класификацията от Н.. На отделните стоки и услуги не се гледа като на несходни една с друга на основание на това, че те попадат в различни класове от Класификацията от Н.“ /§ 7; Решение № 6658 от 07.05.2019г. по адм. дело № 9642/2018г., VII-мо отд. на ВАС на РБ/.

При тълкуването на сочените разпоредби се установява, че стоките и услугите, за които се иска защита трябва да бъдат определени достатъчно ясно и точно и че при използването на общи понятия се анализира буквалният им прочит, за да се определи кои точно стоки и услуги се включват в съответния клас, както и следва да бъде извършена преценка за сходството на стоките и услугите независимо от класа, в който попадат. В случая не се установява сходство на стоките от марките на

опонента /клас 03 и 10 МКСУ/ и някои от услугите от клас 35 МКСУ на заявената марка. Отделно от това, се констатира, че единствено марката на опонента ВGТМ 00097898 /ВGТМ вх. № 2016142138N/ wish pro by S. – комбинирана, е призната за използване за услугите от клас 35, при това за „услуги за продажби на едро и дребно и онлайн търговия на козметични продукти и уреди“, не и за тези, за които се иска регистрация на процесната марка. Марките на жалбоподателя са получили закрила за козметични продукти и уреди като стоки по клас 03 и 10 МКСУ. Дори и да се установи, че на последните се извършва реклама, поради липсата на доказателства за използването им чрез тази услуга в търговската дейност на техния притежател, осъществявана на територията на Република България преди датата на заявяване на атакуваната марка, съдържащите се марки нямат закрила по смисъла на клас 35 МКСУ в тази част /така вж. РЕШЕНИЕ № 10773 от 01.09.2017г. по адм. дело № 9500/2016г., VII-мо отд. на ВАС на РБ; аналогично в Решение № 10220 от 27.07.2018г. по адм. дело № 5987/2017г. , VII-мо отд. на ВАС на РБ – за „реално ползване“/. В тежест на жалбоподателя е да докаже фактите, от осъществяването на които следват и благоприятни правни последици, а именно че в своята търговска дейност е използвал нерегистрираните от него марки за извършването на услугите от клас 35, за които е отхвърлена като неоснователна подадената от него опозиция /чл. 170, ал. 1 и чл. 171 АПК/. В конкретния случай жалбоподателят не се е справил с разпределената доказателствена тежест, тъй като на доказване в настоящото производство подлежат различни факти и обстоятелства – касае се противопоставяне на нерегистрирани марки, фактически използвани в търговския оборот, различно от противопоставяне чрез подадена опозиция на регистрирана марка, която се ползва с пълния обем права и защита съгласно ЗМГО /вж. Методическите указания на ПВ, публикувани на интернет-страницата му/. В тези Методически указания, стр. 72, изрично е посочено, че „обхватът на нерегистрираната марка по отношение на стоките и услугите включва единствено конкретните стоки и/или услуги, за които е доказано действителното използване на марката в търговската дейност. Именно тези стоки и/или услуги ще бъдат предмет на преценка в анализа за наличието на идентичност и сходство със стоките и услугите на атакуваната марка“. Действително използване от жалбоподателя на нерегистрираните марки за услугите от клас 35, за които е отхвърлена опозицията, не се констатира. Друг е въпросът, че нерегистрираните марки са били регистрирани след подаването на опозицията, но нито една от регистрациите не обхваща услугите от клас 35 МКСУ, за които е отхвърлена опозицията. Именно това е посочено

като изискване с разпоредбата на чл. 38б, ал. 1 ЗМГО – отм. За да бъде изпълнено то, трябва стоките и/или услугите, за които се претендира използване на нерегистрирания знак, да са включени в заявката за регистрация /стр. 72 от Методическите указания/. От доказателствата на делото формалното изпълнение на това изискване не се установява.

Тук е мястото да се посочи, че съгласно утвърдилата се съдебна практика действителното използване на марката по смисъла на чл. 12, ал. 6 ЗМГО /отм./, чл. 12, ал. 4 ЗМГО – нов, се различава от нейното реално ползване по смисъла на чл. 13, ал. 1-2 ЗМГО. Не намира приложение при това разпоредбата на чл. 19, ал. 2 ЗМГО /отм./, сега чл. 21, ал. 3 ЗМГО. „Посочената възможност изрично е предвидена по отношение реалното ползване на регистрирана марка, каквато липсва в националната законова уредба по отношение на нерегистрирания знак. Аргументът за по-силното основание (*per argumentum a fortiori*) е способ за преодоляване на празнини в правото, при който хипотезите са сходни, но интересуващият ни юридически факт, за който няма изрична правна норма, е по-тесен от уредения юридически факт, какъвто не е настоящият случай“ /Решение № 7883 от 27.05.2019г. по адм. дело № 11410/2018г., VII-мо отд. на ВАС на РБ/. „Релевантни за преценката на използването по смисъла на чл. 12, ал. 6 ЗМГО са способността на нерегистрираната марка да идентифицира търговския произход на стоките, което е обусловено от значимостта на използването. В този контекст Съдът на Европейския съюз, в решение от 29 март 2011 г., В., С-96/09 Р, EU:C:2011:189, т. 159, приема, че „знакът, на който е направено позоваването в подкрепа на възражението, трябва действително да е използван в достатъчно значителна степен в процеса на търговия и да има географски обхват по-голям от местно значение“, т.е. използването на конкретната нерегистрирана марка да се извършва в рамките на търговската дейност, щом като е свързано с делови отношения с оглед на реализиране на икономическа изгода, а не с дейност от частен характер. Така вж. Решение № 4482 от 15.04.2020г. по адм. дело № 5637/2019г., VII-мо отд. на ВАС на РБ. В случая се цели икономическа изгода, но няма доказателства това да е било осъществено чрез някоя от услугите по клас 35 МКСУ, за които се иска регистрация на марката и опозицията е била отхвърлена. Дори и да се приеме, че са извършени някакви действия по смисъла на клас 35 МКСУ, те са изолирани, за вътрешни цели, насочени към последващо утвърждаване на марките чрез стоките от клас 3 и 10 МКСУ. Утвърдено е разбирането в съдебната практика, че дори и стоките на по-ранна марка да могат да бъдат обхванати от услуга/и от клас 35 МКСУ, това не означава, че се доказва използването на марките и за тази услуга, както и обратното – от

обхващането на стоки от услуга/и от клас 35 МКСУ не се доказва използването на марките за стоките – предмет на услугата/ите / вж. Решение № 8320 от 06.07.2015г. по адм. дело № 12645/2014г., VII-мо отд. на ВАС на РБ/. В този смисъл действителното ползване на нерегистрираните марки за стоки от клас 3 и 10 МКСУ не може да бъде конкуриращо се на регистрацията на марка за услугите от клас 35, предмет на настоящия спор.

Търсенето на сходство на стоките и услугите е допустимо с оглед обобщените категории за продажби на дребно или услуги за онлайн търговия, свързани с козметични, разкрасителни продукти и продукти за грижа на кожата, за които произнасяне в решението на председателя на ПВ има и това не е оспорено от жалбоподателя. Ирелевантно е при това дали рекламата на козметични продукти и уреди от клас 03 и 10 МКСУ попада в обхвата на обобщените категории на някои от другите услуги от клас 35 МКСУ, които бяха коментирани по-горе. В противен случай за всяка стока от който и да е от класовете на МКСУ ще се констатира връзка до степен на сходство с понятието „реклама“ /общ смисъл/ по клас 35 МКСУ, на което основание всяка една марка, за която е подадена заявка за регистриране за услугата „реклама“ във връзка със стоки на определена марка на трети лица, не би подлежала на регистрация. В този смисъл актуално е твърдението, че за марки, за които заявката е подадена след решението по делото С-307/10 „IP T.“, съдържащи пълните заглавия на класове от МКСУ, ползват закрила относно термините от заглавията буквално, като в тези случаи заявителят отразява намерението си чрез посочване поотделно на всички стоки и услуги, за които подава заявка, и които следва да бъдат регистрирани чрез изброяване поотделно. Марките на опонента безспорно са получили регистрация след делото, посочени са конкретните стоки и услуги от съответните класове от МКСУ, като нито една от тях не кореспондира с услугите от клас 35 МКСУ, за които е заявена атакуваната марка. Обстоятелството, че марките на опонента са получили закрила за стоките „козметични продукти“ и „козметични уреди“ от клас 03 и 10 МКСУ, не предполага извод, че те автоматично, *ex lege*, получават и закрила за услугите „реклама; разпространение на рекламни, маркетингови и промоционални материали; представяне на стоки и услуги на трети лица чрез разпространение на печатни материали и рекламни конкурси; промотиране на стоки и услуги за трети лица чрез компютърни и комуникационни мрежи; улесняване на продажбите на услуги и продукти за трети страни чрез компютърни и комуникационни мрежи“ на клас 35 МКСУ, когато тези услуги са свързани най-общо с предлагането на съответните козметични продукти и уреди с марката на

опонента. Най-малкото и с оглед фактите по казуса действителният притежател на нерегистрираната марка за стоките и услугите от съответния клас следва да докаже, че подаването на опозицията е обусловено именно от използването на марката в търговската му дейност на територията на Република България, конкретно чрез извършването на реклама и на горепосочените услуги от клас 35 на козметичните продукти и уреди с марката на опонента /по аргумент на чл. 12, ал. 4 ЗМГО – отм., чл. 12, ал. 6 ЗМГО - нов. Доказателства, че търговска дейност от това естество е извършвана на територията на Република България преди датата на заявяване на атакуваната марка, а съгласно чл. 12 ал. 6 ЗМГО – нов, и до датата на подаване на опозицията, не са представени от жалбоподателя.

Въз основа на изложените мотиви, съдът заключава, че решението в оспорената му част е издадено от компетентен административен орган, в установената от закона форма, без да са налице съществени нарушения на административнопроизводствените правила, в съответствие с материалноправните разпоредби и целта на закона.

С оглед изхода на делото и на основание чл. 143, ал. 3 от АПК разноските остават за жалбоподателя така, както са направени.

Следва да бъде уважено своевременно направеното искане от страна на ответника за възстановяване на направените разноски - юрисконсултско възнаграждение в размер на 100.00 лева, на основание чл. 143, ал. 3 АПК във връзка с чл. 37 ЗПП във връзка с чл. 24 от Наредбата за заплащането на правната помощ.

Мотивиран от горното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК,
Административен съд София-град, 22-и състав,

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „S. Т.“ Л., Република И. срещу **РЕШЕНИЕ № 41 от 03.02.2020 г.** на Председателя на Патентно ведомство на Република България в оспорената му част.

ОСЪЖДА „S. Т.“ Л., Република И., със съдебен адрес за съобщения: [населено място], [улица], ет.3, офис № 5, чрез адв. В. П. П. да заплати на Патентното ведомство на Република България с адрес: [населено място], [улица] сумата в размер на 100.00 /сто/ лева на основание чл.143 ал.3 от АПК.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 - дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд София - град пред Върховния административен съд на Република България.

Съдия: