

# РЕШЕНИЕ

№ 5342

гр. София, 22.08.2022 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 56 състав,**  
в публично заседание на 08.06.2022 г. в следния състав:

**СЪДИЯ: Мария Ситнилска**

при участието на секретаря Макрина Христова, като разгледа дело номер **12215** по описа за **2021** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

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

Образувано е по жалбата на БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА, БУЛСТАТ[ЕИК], представлявана от председателя на Управителния съвет Ц. С. против решение № РС-289-1/28.09.2021 г. на Председателя на Патентното ведомство, с което на основание чл. 75, ал. 10, т. 3 от ЗМГО е оставена без уважение жалба вх. № ВГ/Н/2018/149459-9/16.12.2020 г. срещу решението от 21.10.2020 г. на състав по опозиции, с което опозиция с № 70099879/02.08.2018 г., на основание чл. 12, ал. 1, т. 2 и чл. 12, ал. 3 от ЗМГО срещу регистрацията на марка с вх. № 149459 СОФИЙСКИ А. СЪД ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ, комбинирана, е оставена без уважение. Наведени са доводи за незаконосъобразност на решението, поради съществено нарушение на процесуалните правила и противоречие с материално правните разпоредби. Изтъква се нарушение на чл. 35 и чл. 36 от АПК, изразяващо се в това, че административният орган не е разгледал и обсъдил представените доказателства в съвкупност, пълнота и взаимовръзка, което от своя страна е довело до погрешни правни изводи. Оспорва се като неправилен и в противоречие с материалния закон изводът за ниско фонетично, визуално и смислово сходство между регистрираните по-ранни марки и заявената марка за услугите от клас 45 и 41, както и заключението за липсата на вероятност от объркване на потребителите. Посочва се, че марката „Арбитражен съд при Б.“ е не

просто отличителна, тя се характеризира с много висока степен на отличителност за правни услуги, поради което голям процент от потребителите на територията на България и в международен план възприемат асоциативно думите „Арбитражен съд“ именно с Арбитражния съд при Б.. В тази връзка се посочва, че известността и повишената отличителност на по-ранните марки при идентични услуги и сходство между самите марки, увеличава вероятността за объркване на потребителите. Излагат се и доводи, че непосредственото разположение на двата арбитража един до друг (на [улица] - Арбитражния съд при Б. и на [улица]- Арбитражния съд при Международната асоциация за правосъдие и арбитраж) означава, че услугите, които ще се предлагат на потребителите ще са с едно и също местоположение, което също създава условия за объркване и свързаност на предприятията. Като неправилен се изтъква и изводът, че продължителното използване на марката в клас 41 не надхвърля стандартния праг на разпознаваемост. Несъстоятелността на този извод се установява от представените по делото писмени доказателства, доколкото по-ранната марка се използва от близо 15 години за провеждането на единствения специализиран курс по въпросите на арбитража, а литературата и практиката на съда се издава от 60 години. Представянето на марката „Арбитражен съд при Б.“ в продължение на десетилетия на българския пазар за услуги в областта на арбитража, юридическите услуги, медиация, проучвания, обучение и свързани услуги е доказателство за придобита репутация. Подробни съображения в тази насока са изложени от пълномощника на оспорващия и в депозираните по делото писмени бележки. Претендира се отмяна на оспореното решение и присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Ответникът-Председателят на Патентното ведомство чрез процесуалния си представител оспорва жалбата. Моли за нейното отхвърляне. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованата страна Сдружение „МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ“, чрез пълномощника си адв. К. в депозирана по делото писмена молба изразява становище за неоснователност на жалбата. Претендира присъждане на адвокатско възнаграждение съобразно приложен списък по чл. 80 от ГПК.

Настоящият съдебен състав, след като обсъди доводите на страните и доказателствата по делото в тяхната взаимовръзка и обусловеност, намира за установено от фактическа страна следното:

Производството пред административния орган е образувано по подадена от „БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА“ опозиция вх. № 70099879/02.08.2018 г. срещу регистрацията на марка „СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ“, комбинирана, вх. № 149459/07.02.2018 г., заявена от Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж“. Опозицията се основава на нормите на чл. 38б, ал. 1, т. 1 (отм.), съответстващ на чл. 52, ал. 1 от ЗМГО (обн. ДВ бр. 98/13.12.2019 г.) във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от ЗМГО. Изложени са твърдения, че опонентът е притежател на следните по-ранни марки:

- национална регистрация на марка рег. № 74929 „А. С. АТ Т. В. С. ОФ С. АНД I.“, комбинирана, заявена на 03.12.2008 г., регистрирана на 03.08.2010 г. за услуги от клас 45 на МКСУ;
- национална регистрация на марка рег. № 74919 „АРБИТРАЖЕН СЪД ПРИ БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА“, комбинирана, заявена на

03.12.2008 г., регистрирана на 02.08.2010 г. за услуги от клас 45 на МКСУ;  
- национална регистрация на марка рег. № 100710 „АРБИТРАЖЕН СЪД ПРИ БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА“, комбинирана, заявена на 28.07.2017 г., регистрирана на 19.02.2018 г. за стоки и услуги от клас 16 и 41 на МКСУ.

Опозицията е насочена срещу всички заявени услуги в заявката за регистрация на марката и се основава на наличието на фонетично, визуално и смислово сходство между притежаваните от опонента по-ранно регистрирани марки и марката предмет на опозицията, идентичност на услугите в клас 45 на МКСУ „арбитраж, решаване на спорове, юридически услуги, юридически проучвания“ и идентичност на услугите от клас 41 на МКСУ „образователни услуги, обучение, организиране и провеждане на семинари“ на по-ранните марки и услугите в същия клас на заявената марка. Сочи се и, че противопоставените марки, освен че се ползват с висока отличителност и репутация, представляват и фамилия от марки.

Съгласно чл. 38г, ал. 2 от ЗМГО (отм.), съответен на чл. 57, ал. 1 от ЗМГО на опонента и заявителя е предоставен тримесечен срок за постигане на споразумение.

В рамките на този срок не е постигнато споразумение, поради което на заявителя е предоставен срок за депозиране на отговор по подадената опозиция, възможност от която същият не се е възползвал.

На 21.10.2020 г. опозиционният състав е постановил решение, с което е оставил без уважение опозиция вх. № 70099879/02.08.2018 г., подадена на основание чл. 12, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от ЗМГО срещу регистрацията на марка „СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ“, комбинирана, вх. № 149459/07.02.2018 г., заявена от Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж“.

Срещу така постановеното решение, на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗМГО е депозирана жалба вх. № ВГ/Н/2018/149459-9/16.12.2020 г. от Българската търговско-промишлена палата.

Със заповед № 3-1063/1/18.12.2020 г. на председателя на Патентното ведомство е назначен състав за изразяване на становище по жалбата.

На основание чл. 75, ал. 5 от ЗМГО, с уведомление от 18.12.2020 г. екземпляр от жалбата е изпратена на заявителя, като му е указан едномесечен срок за представяне на отговор. В депозираният отговор Сдружение "Международна асоциация за правосъдие и арбитраж" излага доводи за неоснователност на жалбата.

Въз основа на така проведеното производство, председателят на Патентното ведомство е издал оспореното решение, с което на основание чл. 7, ал. 10, т. 3 от ЗМГО е оставил без уважение жалба вх. № ВГ/Н/2018/149459-9/16.12.2020 г. срещу решението от 21.10.2020 г. на състав по опозиции, с което опозиция № 70099879/02.08.2018 г. срещу регистрацията на марка с вх. № 149459 „СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ“, комбинирана е оставена без уважение. Решението е мотивирано с неизпълнение на фактическия състав на чл. 12, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от ЗМГО.

Въз основа на така установеното от фактическа страна, настоящият съдебен състав обосновава следните правни изводи:

Жалбата е ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА, като подадена срещу подлежащ на оспорване пред съд индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 1 от АПК, от лице разполагащо с правен интерес от оспорването, предвид постановения

неблагоприятен за него правен резултат, при спазване на преклузивния срок, установен в разпоредбата на чл. 84, ал. 1 от ЗМГО.

Разгледана по същество жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

Оспореното решение е издадено от компетентен административен орган - Председателя на Патентно ведомство, съгласно правомощията му, установени в нормата на чл. 75, ал. 12 от ЗМГО.

Спазено е изискването за форма на административния акт по чл. 59 от АПК, доколкото в приложимия специален закон (ЗМГО), липсват специфични изисквания към съдържанието и формата на акта. Оспореното решение е в писмена форма, като съдържа изискуемите по чл. 59, ал. 2 от АПК реквизити. Посочени са фактическите и правни основания за издаването му, което е предпоставка за упражняване на контрол за законосъобразност.

При постановяване на оспореното решение не са допуснати и съществени нарушения на процесуалните правила, установени в чл. 52 и сл. от ЗМГО, които да мотивират неговата отмяна. Подаденото опозиция е съобщена на заинтересованата страна, заявител на атакуваната марка, като ѝ е предоставен срок за отговор. Опозиционният състав е разгледал опозицията и отговора на заинтересованата страна, както и депозираните от тях писмени доказателствата и е изготвил становище за вземане на решение. Изложеното, обосновава извод, че в хода на административното производство не са допуснати нарушения на процесуалните правила, които да бъдат квалифицирани като съществени и които да са довели до нарушаване на правото на защита на участниците.

Оспореното решение издадено и в съответствие с материално правните разпоредби.

Не е спорно, че БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА е притежател на следните по-ранни марки:

- национална регистрация на марка рег. № 74929 „А. С. АТ Т. В. С. ОФ С. АНД I.“, комбинирана, заявена на 03.12.2008 г., регистрирана на 03.08.2010 г. за услуги от клас 45 на МКСУ;
- национална регистрация на марка рег. № 74919 „АРБИТРАЖЕН СЪД ПРИ БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА“, комбинирана, заявена на 03.12.2008 г., регистрирана на 02.08.2010 г. за услуги от клас 45 на МКСУ;
- национална регистрация на марка рег. № 100710 „АРБИТРАЖЕН СЪД ПРИ БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА“, комбинирана, заявена на 28.07.2017 г., регистрирана на 19.02.2018 г. за стоки и услуги от клас 16 и 41 на МКСУ.

Опозицията е подадена срещу регистрацията на марка „СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ“, комбинирана, вх. № 149459/07.02.2018 г., заявена от Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж“ на основание чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО. Визираната норма забранява регистрацията на марка, идентична или сходна на по-ранна марка, при наличие на идентичност или сходство между стоките и услугите на марките, когато съществува вероятност за объркване на потребителите, включително поради възможност за свързване с по-ранната марка. В този смисъл, за да се прецени дали е приложима разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО и дали е налице основание за заличаване на марката е необходимо да се установи дали между по-ранната марка и атакуваната марка и стоките и услугите, за които същите са

регистрирани, е налице идентичност или сходство и съществува ли вероятност за объркване на потребителите, включваща възможност за свързване с по-ранната марка, т. е. опасност потребителите да повярват, че стоките и услугите произхождат от едно и също или икономически свързани лица.

При преценката за сходство на стоките/услугите следва да бъдат взети предвид всички относими фактори, като тяхното естество, предназначение, начин/метод на употреба, дали са взаимно допълващи се или в конкуренция едни с други, техните потребители и обичайният им произход. Най-общо, стоките/услугите могат да бъдат определени като сходни, когато притежават общи характеристики. Стоките и услугите са групирани в класове, съгласно МКСУ. Заглавията на класовете (хедингите) показват най-общо областта, към която принадлежат стоките и услугите. Принадлежността на стоките и услугите към един клас увеличава вероятността за наличие на идентичност или сходство между тях. Възможно е също така стоки и/или услуги от един клас да не са сходни помежду си и обратно, стоки и/или услуги от различни класове да са сходни едни на други. Идентични са стоките и/или услугите, които са описани с еднакви термини или със синоними, или когато стоките и/или услугите на по-ранната марка са посочени посредством заглавието (хединга) на класа от Ницската класификация или обобщена категория стоки и/или услуги, която включва в себе си конкретно посочени стоки и/или услуги на процесната марка попадащи в същия този клас. Сходни са стоките/услугите, които имат еднакво естество и природа, предназначение и начин на използване, едни и същи потребители, разпространяват се по един и същи начин, конкурентните и допълващи се стоки/услуги и др.

В тази насока настоящият съдебен състав, при преценка на услугите на сравняваните марки, напълно споделя доводите на страните и административния орган за наличието на идентичност на услугите от клас 41 и 45 от МКСУ. Услугите от клас 41 "образователни услуги; обучение, организиране и провеждане на семинари" са идентични на услугите от клас 41 на по-ранните марки, тъй като са посочени с идентични термини. Услугите от клас 45 "арбитраж; медиация; юридически проучвания; юридически услуги при уреждане на договори с трети лица" са идентични на услугите на по-ранните марки от клас 45 "арбитраж, юридически услуги и проучвания". Те са посочени с идентични термини или се обхващат в обобщени категории услуги. Услугите от клас 41 на процесната марка „отдаване под наем на списания“ са в ниска степен сходни на услугите от същата марка на по-ранните марки „организиране на конференции и семинари; издателски услуги“.

Сравнението между знаците включва преценка за наличие на фонетично, визуално и смислово сходство, като общата преценка трябва да се основава на цялостното впечатление, което те създават. Тъй като масовият потребител поначало не прави педантично сравнение между марките, за да се прецени риска за объркване между тях, е важно да се прецени сходството, а не различието между марките, защото това е, което остава в паметта и се възстановява във въображението на потребителя. Сходството се оценява за територията, за която е защитена по-ранната марка и от гледна точка на съответните потребители.

Марката обект на опозицията представлява комбинация от словни и фигуративни елементи в черно-бялата гама. Словните елементи са представени на три реда, като на първият ред с едър шрифт и главни букви е разположено словосъчетанието "СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД", на следващия ред с главни букви е изписано

"ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ", а на последния ред отново с главни букви е изписано "ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ". От ляво на словните елементи е разположен графичен знак /образен елемент/, който представлява двоен кръг със съдържащо се в центъра му изображение на везна на фона на географска карта. Между двата кръга е налице изписан текст, който не се чете.

По-ранните марки на опонента също са комбинирани, като съдържат словен и графичен знак /образен елемент/. Словният елемент е изписан на два реда. На първия ред с удебелени главни букви е изписано словосъчетанието "АРБИТРАЖЕН СЪД", съответно „А. С.“ при марка рег. № 74929. На втория ред с главни букви е изписано „ПРИ БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА“, съответно "AT T. V. C. OF C. AND I.“ при марка рег. № 7492. Вляво от словните елементи е разположен фигуративен елемент, който наподобява стилизирано изписване на цифрата 6 или ръкописната буква б. Знаците са представени в син цвят.

Анализът на визуалното сходство налага изводът, че двете марки споделят общо словосъчетание "Арбитражен съд", които е разположен на първия ред на словния елемент. Основна разлика между словния елемент на двете марки е, че при марката обект на опозицията тази идентична част от словния елемент е предхождана от пояснението "СОФИЙСКИ". Напълно различни са и останалите части от словния елемент на сравняваните марки, които при атакуваната марка е "при Международна асоциация за правосъдие и арбитраж", а при по-ранните марки е "при Българската търговско-промишлена палата". Разлика е налице и в цветовото оформление. Идентичното словосъчетание "арбитражен съд" не следва да се разглежда като белег за сходство, тъй като е лишено от отличителност. Това е така, тъй като същото се възприема от потребителите като наименование на институция, съд, която разрешава конкретни спорове. Арбитражните съдилища се създават към различни институции, организации и сдружения, като могат да бъдат постоянно действащи органи или да се създават за разрешаване на конкретен спор. С оглед на това, този идентичен елемент в сравняваните марки не се ползва с отличителност, доколкото същият възпроизвежда в съзнанието на потребителя представа, че марките се отнасят до арбитражен съд. Идентичният словен елемент в сравняваните марки "арбитражен съд" е описателен. Той директно указва вида на услугите от клас 45. Извън него останалите елементи не съвпадат в нито една от марките. Това от своя страна води и до съществено концептуално различие между сравняваните марки. Когато марките споделят елемент без отличителен характер, оценяването на възможността от объркване следва да бъде насочена към влиянието на несъвпадащите елементи върху цялостното впечатление на марките. В случая доколкото двете марки споделят еднакъв неотличителен елемент то преценката за тяхното сходство следва да бъде направена въз основа на останалите словни елементи, които при

сравняваните марки са твърде различни и означават различните институции, към които е създаден съответния арбитражен съд. Различие е налице и във фигуративните елементи на сравняваните марки. Фигуративният елемент на по-ранните марки е общоизвестен и недвусмислено указващ принадлежността към Б.. В обобщение на изложеното, настоящият съдебен състав намира, че цялостното впечатление между заявената и по-ранните марки е различно, а степента на прилика между тях е твърде ниска, за да може да се приеме, че би довела до объркване в релевантния кръг потребители. Общият неотличителен елемент "арбитражен съд" не може да създаде концептуално сходство между марките, поради което и наличието на известно визуално, фонетично и семантично токова, както и отличителността на по-ранните марки не е в състояние да създаде вероятност от объркване, като създаде заблуда у потребителите, че се касае за арбитражен съд към една и съща институция. Двете арбитражни съдилища са създадени към различни институции и това изрично е включено като пояснение в словните елементи на сравняваните марки, като в марката предмет на опозицията е добавено и определението за място "Софийски". Не на последно място следва да се отбележи и същественото визуално различие между сравняваните марки. По-ранните марки са цветни, със словен елемент композиционно разположен на два реда с различен размер на шрифта и графичен знак, ползващ се с известност, докато марката предмет на опозицията съдържа словен елемент разположен на три реда с различен шрифт в черен цвят и графичен елемент, които съществено се различава от този на по-ранните марки по форма и цвят. Така визираните разлики в сравняваните марки създават цялостно различно впечатление между тях, позволяват същите да бъдат разграничени от потребителите и не е налице вероятност за объркване на потребителите по смисъла на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО. Вероятността за объркване следва да се преценява освен въз основа на сходството/идентичността на стоките и услугите и степента на сходство на марките, степен на отличителност и известност на по-ранната марка, а и въз основа на релевантния кръг потребители на услугите, за които са регистрирани марките, начина на пазарна реализация, цена и т.н. 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).

В случая както бе посочено, налице е идентичност на услугите, на сравняваните марки и липса на визуално, фонетично и смислово сходство между тях. Услугите от клас 45, за които са регистрирани по-ранните марки, респ. е заявена процесната марка представляват юридически услуги, услуги по арбитраж и медиация, предоставяни от юристи, арбитри, адвокати. Адресати на тези услуги са широк кръг потребители - физически и юридически лица, организации и обществени групи. Предвид естеството и предназначението на услугите обаче, нивото на внимание на този кръг потребители като цяло ще бъде доста по-високо, отколкото на средния потребител. По-високо е и вниманието на потребителите на услугите от клас 41, предвид очаквания резултат от тяхното потребление, а именно: повишаване на квалификацията, обучение и задълбочаване на знанията, което от своя страна изисква повишено внимание и извършване на задълбочено проучване на пазара.

На следващо място преценката за вероятност от объркване налага да бъде отчетено и наличието/липсата на отличителност на по-ранните марки.

Съгласно Насоките (част В, раздел 2, глава 5, т. 2.3) „Отличителният характер на по-ранната марка трябва винаги да се взема предвид, когато се взема решение за вероятност от объркване. Колкото по изразен е отличителният характер на по-ранната марка, толкова по-голяма е вероятността от объркване. Следователно, марките с висока степен на отличителност се ползват с по-широко обхватна закрила, отколкото мерки с по-слабо отличителен характер /29/ 09 /1998, С-39, С., ЕУ: С:998:442§18) На практика това означава, че фактът че по-ранната марка притежава по-изразен отличителен характер или известност, е аргумент в полза на констатиране на вероятност от объркване.

Въз основа на приложените по делото доказателства може да се обоснове извод, че по-ранните марки се ползват с известност в резултат на дългогодишното им използване на територията на Република България по отношение на услугите от клас 45 "арбитраж, юридически услуги". Тази известност обаче, сама по себе си не е достатъчна да обоснове



заключение за наличието на възможност за объркване на потребителите. Съгласно чл. 12, ал. 3 от ЗМГО, не се регистрира марка, която е идентична или сходна на по-ранна марка и е предназначена за стоки и услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които по-ранната марка е регистрирана, когато по-ранната марка се ползва с известност на територията на Република България и използването без основание на заявената марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило.

Фактическият състав на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО включва кумулативното установяване на три елемента, а именно: 1. идентичност или сходство между по-ранната марка и процесната марка; 2. известност на по-ранната марка към датата на заявяване на процесната марка; 3. използването без основание на процесната марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило. Ако горните три елемента следва да са налице, т. е. по своя характер те са положителни предпоставки, важна особеност при приложението на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО, за разлика от чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, е изискването на закона стоките и услугите, за които е регистрирана процесната марка, да не са идентични или сходни на тези, за които е регистрирана по-ранната марка, т. е. изисква се изпълнението и на една отрицателна предпоставка.

ЗМГО предвижда изрична процедура, по която марката се обявява за известна или ползваща се с известност, която приключва с издаването на съответен акт от председателя на Патентното ведомство или от Софийския градски съд. Съгласно практиката на Върховния административен съд, обективизирана в решение № 6461 от 31.05.2016 г., постановено по адм. д. № 8779/2015 г. по писа на ВАС -VII отделение, "Обявяването на дадена марка със статут на "ползваща се с известност" е елемент от фактическия състав на закрилата по чл. 12, ал. 3 и чл. 13, ал. 1 от ЗМГО. Преценката обаче за наличието на този статут се извършва в отделно, самостоятелно производство по чл. 50а ЗМГО". В хода на процедурата пред административния орган не е направено искане за образуване на производство по чл. 50а от ЗМГО (отм.) , но в мотивите на оспореното решение е извършен анализ на представените от искателя доказателства и е обоснован извод, че не са представени убедителни и обективни доказателства за определяне на по-ранните марки като общоизвестни или ползващи се с известност на територията на ЕС или на територията на Република България към датата на заявяване на процесната марка.

С оглед на изложените мотиви, след извършване на проверка за законосъобразността на оспорвания акт по всички основания на чл. 146 от АПК, настоящият съдебен състав обосновава краен извод за законосъобразност на оспореното решение, което налага отхвърляне на жалбата.

При този изход на делото основателно е искането на представителя на ответника за присъждане на разноски, чиито размер следва да бъде определен при условията на чл. 78, ал. 8 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК. В тежест на оспорвания следва да се възложат и разноските, направени от заинтересованата страна. Същите са в претендиран и доказан размер от 500 лева - адвокатско възнаграждение.

Предвид изложеното, Административен съд София-град, Второ отделение, 56-ти състав, на основание чл. 172, ал. 2 от АПК

**Р Е Ш И:**

ОТХВЪРЛЯ жалбата на БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА, БУЛСТАТ[ЕИК], представлявана от председателя на Управителния съвет Ц. С. против решение № РС-289-1/28.09.2021 г. на Председателя на Патентното ведомство.

ОСЪЖДА БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА, БУЛСТАТ[ЕИК], представлявана от председателя на Управителния съвет Ц. С. да заплати на Патентното ведомство разноски по делото в размер на 100 (сто) лева.

ОСЪЖДА БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА, БУЛСТАТ[ЕИК], представлявана от председателя на Управителния съвет Ц. С. да заплати на Сдружение „МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ“, [ЕИК] разноски по делото в размер на 500 (петстотин) лева.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщението за неговото изготвяне.

**СЪДИЯ:**