

# РЕШЕНИЕ

№ 10406

гр. София, 25.03.2025 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 33 състав,**  
в публично заседание на 20.02.2025 г. в следния състав:

**СЪДИЯ: Галин Несторов**

при участието на секретаря Антонина Бикова, като разгледа дело номер **4814** по описа за **2024** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

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

лото е образувано по жалба от „ДНК Технологии“ ООО, регистрирано в Р. Ф., [населено място], „Варшавско шосе“, д. 125ж, корп. 6, ет. 5, офис 14, представлявано от адв. К. Ч. и адв. Д. Й. срещу Решение № РС-135-(1)/12.09.2023 г. на председателя на Патентно ведомство, с която на основание чл. 75, ал. 10, т. 3 от ЗМГО се оставя без уважение жалбата срещу Решение на състав по опозиции от 27.09.2021 г. за отхвърляне на опозиция с вх. № ВГ/Е/2020/70135597/15.01.2020 г. срещу регистрацията на марка с вх. № 155927, Femoflog, словна, по отношение на заявените услуги в клас 42 на МКСУ, подробно описани в решението.

ведените и аргументирани подробно в жалбите основания за незаконосъобразност на акта са за допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, противоречие с материално правните разпоредби и несъответствие с целта на закона – чл. 146, т. 2 - т. 5 от АПК.

ърденията са, че жалбата е подадена от действителния притежател на нерегистрирана марка, която се използва на територията на Република България. Твърди се още, че неправилно административния орган е приел, че не е било налице сходство между

стоките от клас 5 на МКСУ и услугите от клас 42 на МКСУ на марките на опонента, за което излага подробни съображения.

съдебно заседание жалбоподателят „ДНК Технология“ ООО се представлява от адв. П., която моли за уважаване на жалбата и претендира разноски по делото.

ветникът – Председателят на Патентното ведомство на Р. България, се представлява от юриск. Б., която моли за отхвърляне на жалбите и претендира разноски. Прави възражение за прекомерност на адвокатските възнаграждения.

интересованата страна И. А. Б. за съдебно заседание редовно призована, не се явява и не се представлява.

Административен съд – София - град, след като обсъди релевираните с жалбата основания, доводите на страните в съдебно заседание, прецени събраните по делото доказателства и служебно, на основание чл. 168, ал. 1 във връзка с чл. 146 от АПК, провери изцяло законосъобразността на обжалвания акт, намира за установено следното от фактическа страна:

На 06.08.2019 г. пред Патентно ведомство е заявена за регистрация марка с вх. № 155927, FEMOFLOR, словна, за стоки и услуги от класове 5, 10, 32 и 43 на МКСУ. На 15.01.2020г. в Патентно ведомство на Република България е постъпила опозиция от „ДНК Технология“ ООО срещу регистрацията на марка с вх. № 155927, FEMOFLOR, словна, за заявените стоки и услуги от класове 5, 10 и 42 на МКСУ. Основание на опозицията е разпоредбата на чл. 52, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 12, ал. 4 от ЗМГО. С нея опонентът сочи, че е притежател на по-ранни нерегистрирани марки „Femoflor“, съответно словна и комбинирана, за които са подадени заявки за регистрация с вх. № 157609 от 14.01.2020 г. и с вх. № 157610 от 14.01.2020 г. Твърди, че същите са използвани в търговската дейност на територията на Република България за стоки и услуги, попадащи в класове 5, 42 и 44 на МКСУ и представя доказателства по опис.

На 14.01.2020 г., във връзка с противопоставените нерегистрирани марки, са подадена заявка с вх. № № 157609 и 157610 за стоки и услуги от класове 5, 42 и 44 МКСУ, за която е платена дължимата държавна такса по чл. 4, ал. 1, т. 1, б. а) от Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България.

С Решение от 27.09.2021 г. подадената опозиция срещу регистрацията на марка с вх. № 155927, FEMOFLOR, словна, е частично уважена за част от опониранияте стоки и услуги в класове 5, 10 и 42 на МКСУ, а регистрацията на заявената марка е отказана по отношение на тях. За друга част от заявените стоки и услуги в класове 5, 10 и 42 на МКСУ, опозицията е оставена без уважение. За да достигне до този извод, съставът е приел, че от анализа на доказателствата, разгледани в тяхната съвкупност и взаимна свързаност, са показали, че в производството е доказано по категоричен начин регулярното и интензивно използване от страна на опонента на знака „Femoflor“, в качеството му на марка, обозначаваща неговите стоки чрез предлагането им в търговската си дейност на територията на Република България преди датата на заявяване на процесната марка. В заключение опозиционният състав е приел, че опонентът е притежател на нерегистрирани марки, представляващи словна марка „Femoflor“ и на комбинирана марка които са използвани в търговската дейност на територията на Република България за стоките „диагностични препарати за медицински цели, диагностични реагенти за биомаркери за медицински цели“ от клас

5 на МКСУ. Прието е, че действителното търговско използване е по-ранно от датата на заявяване на оспорената марка и продължавало към момента на подаване на опозицията.

Опозиционният състав е използвал процесуална икономия и поради приетото използване в търговската дейност на двете нерегистрирани марки за идентични стоки от клас 5, е извършен анализ само по отношение на едната по-ранна нерегистрирана марка с вх. № 159609, с оспорената.

По отношение на услугите в класове 42 „медицински изследвания; научни изследвания; услуги на научни лаборатории“ и 44 „медицинско обслужване; услуги за медицински анализи, за диагностични и лечебни цели, предоставени от медицински лаборатории“, опозиционният състав е приел, че макар и такива услуги да са предлагани на територията на Република България, те не произтичат от опонента или дружество - дистрибутор, а от трети лица.

С гореизложените мотиви опозиционният състав е достигнал до извод, че е изпълнен кумулативният фактически състав на чл. 12, ал. 4 от ЗМГО за част от опонираните стоки и услуги в класове 5, 10 и 42 на МКСУ, като е уважил опозиция с вх. № ВГ/Е/2019/70133333/09.12.2019г., а за другата част от опонираните стоки и услуги, я е оставил без уважение.

Недоволен от решението на състава по опозициите настоящият жалбоподател „ДНК Технология“ ООО, Р. федерация е депозирал жалба с вх. № ВГ/Н/2019/155927-[16]/29.11.2021 г. срещу Решение от 27.09.2021 г. на състав по опозиции във връзка със заявка за регистрация на марка с вх. № 155927, FEMOFLOR, словна.

Със Заповед № 3-1059-(1)/06.12.2021г., изменена със Заповед № 3-562-(1)/10.08.2023г. на председателя на ПВ е назначен състав по спорове, който да изготви становище за вземане на решение. Такова е представено (л. 53-68 от делото), което е изцяло възприето от административния орган.

С Решение № РС-135-[1]/12.09.2023 г. председателят на Патентното Ведомство отменя Решение от 29.11.2021г. на състава по опозиция и го връща за повторно разглеждане относно заявените стоки в клас 10 на МКСУ „апарати за ДНК и РНК тестове за медицински цели“ и по отношение на заявените услуги в клас 42 на МКСУ (подробно описани).

За изясняване на релевантните за спора обстоятелства по делото е изслушана и приета съдебно-маркова експертиза /СМЕ/, която съдът кредитира, която ще бъде обсъдена по-долу в изложението.

При така установеното от фактическа страна, съдът достигна до следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима – подадена от надлежна страна с правен интерес от обжалването на частите от решение, което я засяга и в срока по чл. 84, ал. 1 от ЗМГО, видно от представените по делото доказателства за уведомяване за издадения акт.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Оспореният в настоящото производство акт попада в хипотезата на чл. 45, ал. 1 ЗМГО (отм.). Същото, в съответствие с нормата на чл. 45, ал. 4 ЗМГО (отм.) чл. 75, ал. 12 от ЗМГО, се взема от председателя на ПВ или от оправомощен от него заместник-председател. Компетентността на издателя на процесното решение – председателят на ПВ, произтича от ЗМГО, поради което съдът намира, че решението

не страда от порока по чл. 146, т. 1 АПК.

Решението е постановено в изискуемата се писмена форма и съдържа всички реквизити по чл. 59, ал. 2 АПК, като съдът не констатира и пороци във формата на административния акт. Решението съдържа фактическите и правни изводи на органа, мотиви за достигане до крайния извод, които са проверими от съда, спазени са и останалите формални изисквания към съдържанието на индивидуалните административни актове.

Съдът счита, че при постановяването му не са допуснати нарушения на административнопроизводствените правила, установени в чл.52-чл.58 ЗМГО, които да бъдат определени като съществени и които да мотивират неговата отмяна. Спазена е специфичната процедура по опозицията, като след подаване на заявката за регистрация, същата е публикувана в ДВ като е дадена възможност на заинтересованите лица да подадат опозиция. Такава е подадена в срок, тя е съобщена на заявителя, извършена е размяна на книгата, след което е постановено решение по опозицията. Решението по опозицията е оспорено и съответно се постановява процесното решение. Съобразена е и промяната на ЗМГО (ДВ, бр.98/2019г.).

Тук следва да се посочи, че Решение от 27.09.2021 г. на състава по опозициите е било оспорено частично, а именно: в частта относно стоки от клас 10 – апарати за ДНК и РНК, тестове за медицински цели и услуги клас 42 – научни изследвания, проектиране на компютърен софтуер, услуги на научни лаборатории. В този смисъл съставът по споровете, а и председателя на ПВ са се произнесли по подадената жалба, а решението на състава по опозициите е влязло в сила по отношение на стоки от клас 5 на МКСУ. В този смисъл неоснователни са претенциите в жалбата относно стоки от клас 5 на МКСУ, макар и да не са формулирани като изричен петитум за отмяна. Следва да бъде посочено още, че по отношение на стоки от клас 10 МКСУ жалбата срещу Решение от 27.09.2021 г., в частност апарати за ДНК и РНК, тестове за медицински цели е уважена.

По делото не се спори, а и се установява от СМЕ, че съществува вероятност от объркване на потребителите, включително вероятност за свързване на заявената марка с марките на опонента, което произтича от идентичността на словните марки, високата степен на сходство между комбинираната марка на опонента и заявената марка, както и на сходството между техните стоки и услуги.

Спорът в случая се свежда в частта за услуги клас 42 – научни изследвания, проектиране на компютърен софтуер, услуги на научни лаборатории.

Съдът, вземайки предвид приетата по делото СМЕ, съобрази следното: услугите клас 42 – научни изследвания, проектиране на компютърен софтуер, услуги на научни лаборатории са дадени прекалено широко в МКСУ и могат да бъдат насочени към различни индустрии, вкл. енергетика, здравеопазване, селско стопанство и др. Противопоставените стоки в клас 5 се използват предимно в медицинската област за диагностика и контрол на здравословното състояние на пациентите. Макар и да има вероятност научните изследвания да са свързани с проучване на диагностични препарати, насочени към медицинската индустрия, техни търговски канали за разпространение и крайни потребители са напълно различни. Фактът, че стоките на опонента от части могат да бъдат включени в оспорените услуги, не е достатъчен, за да бъде обосновано сходство между противопоставените стоки и услуги. На следващо място атакуваните услуги в клас 42 на МКСУ „научни изследвания“ обикновено се извършват от специализирани лаборатории и не са достъпни за масовите потребители

за разлика от стоките на опонента, които могат да бъдат достъпни за крайния масов потребител дори и под медицинско наблюдение.

Атакуваните услуги в клас 42 на МКСУ на заявената марка „услуги на научни лаборатории“ не са сходни и със стоките в клас 5 на МКСУ на по-ранните нерегистрирани марки „диагностични препарати за медицински цели; диагностични реагенти за биомаркери за медицински цели оспорените услуги обикновено включват възможност за извършване и предоставяне на разнообразни научни изследвания и анализи, които се извършват от специалисти - химици, лаборанти и др. Отделно от това тези услуги могат да бъдат насочени и към експериментална дейност/работа, анализиране на проби, изследване на причините за определени заболявания и търсения на решения за тях. Възможно е противопоставените стоки и услуги да бъдат свързани с медицината и здравеопазването, но стоките в Клас 5 на МКСУ на жалбоподателя са насочени по-конкретно за поставяне на диагнози за различни заболявания, следене на болести, докато „услугите на научни лаборатории“ могат да имат твърде разнообразна насоченост и да са свързани с различни научни изследвания и анализи за разнообразни дейности - промишленост, екология и др.

Атакуваните услуги в клас 42 на МКСУ на заявената марка „проектиране на компютърен софтуер“ не са сходни със стоките в клас 5 на МКСУ на по-ранните нерегистрирани марки „диагностични препарати за медицински цели; диагностични реагенти за биомаркери за медицински цели“. Различията в противопоставените стоки и услуги произтича от това, че оспорените услуги „проектиране на компютърен софтуер“ са насочени към разработването, тестването и внедряването на софтуерни решения за определение нужди на разнообразни потребители. Стоките „диагностични препарати за медицински цели; диагностични реагенти за биомаркери за медицински цели“ представляват материални стоки, които се произвеждат и дистрибутират на физическия пазар и представляват вещества, които се използват за диагностициране и оценка на здравословното състояние на пациенти. Противопоставените стоки и услуги се различават и по отношение на регулацията, тъй като предоставянето на услугите „проектиране на компютърен софтуер“ обикновено подлежат на специфични стандарти и регулации, за разлика от стоките „диагностични препарати за медицински цели; диагностични реагенти за биомаркери за медицински цели“, които е необходимо да бъдат тествани, сертифицирани и одобрени от компетентните регулаторни органи, за да се гарантира тяхната ефективност и безопасност при ползване спрямо крайните потребители/пациенти. Противопоставените стоки и услуги имат различни дистрибутивни канали, които достигат до крайните потребители. Различава се и кръгът от професионалисти, които ги разработват и разпространяват. Услугите „проектиране на компютърен софтуер“ се разработва и разпространява предимно от ИТ- индустрията, докато стоките „диагностични препарати за медицински цели; диагностични реагенти за биомаркери за медицински цели“ са насочени специализирано към медицината и здравеопазването.

Според заключението на СМЕ услугите в клас 42 „научни изследвания; проектиране на компютърен софтуер; услуги за научни лаборатории“ са насочени към разработване, анализ и/или подобрене на диагностични препарати и реагенти за биомаркери за медицински цели, които представляват стоки от клас 05 на МКСУ. Посочените стоки и услуги имат обща целева аудитория и между тях съществува функционална връзка. Следователно, за целите на оценката за сходство при конфликт между марки, те могат да бъдат разглеждани като сходни.

Предвид, че словната марка на опонента „Femoflor“ - заявка с вх. № 157609 от 04.01.2020г. за стоки и услуги от класове 5, 42 и 44 от МКСУ, е идентична със заявената марка „FEMOFLOR“, вх. № 155927 от 06.08.2019г., високата степен на сходство между комбинираната марка на опонента и заявената марка, сходството на стоките и услугите, общата целева група от потребители (обикновени потребители, така и специалисти в медицинската, фармацевтичната и научната област) значително увеличава вероятността от объркване, тъй като потребителите могат да предположат, че услугите на заявителя и стоките на опонента произхождат от един и същ източник. Така, изводът на СМЕ се споделя изцяло но с тази бележка, че така формулираните услуги „научни изследвания; проектиране на компютърен софтуер; услуги за научни лаборатории“ следва да бъдат изрично обвързани със стоките от клас 5 на МКСУ, за които е установено, че жалбоподателят е използвал нерегистрирана търговска марка, а и е заявил за регистрация такава. Противното би означавало, както бе изложено по-горе, че се заемат цели сектори от услуги, без да има касателство по отношение на предлаганите стоки и услуги от „ДНК Технологии“.

Най-последно, съдът съобрази, че от представените по делото доказателства не се установява услугите в клас 42 „научни изследвания; проектиране на компютърен софтуер; услуги за научни лаборатории“ да са предоставяни на територията на Р. България от жалбоподателя. Установено е, а и се подкрепя с доказателствата, че „ДНК ТЕХНОЛОГИЯ“ ООО е действителен притежател на нерегистрираните марки, като чрез сключения дистрибуторски договор с дружеството „РИДАКОМ“ ЕООД, като продуктите са използвани в търговската дейност на дружеството жалбоподател на територията на страната, преди подаване на процесната заявка за регистрация на марка с вх. № 155927 - 06.08.2019 г. като това използване е продължило и към датата на подаване на опозицията - 15.01.2020 г. Стоките, за които съгласно приложените доказателства жалбоподателят е използвал нерегистрираните знаци, са „диагностични препарати за медицински цели; диагностични реагенти за биомаркери за медицински цели“ от клас 5 на МКСУ, за които се отнася претенцията по чл. 12, ал. 4 от ЗМГО. Няма обаче доказателства за предлагане на „научни изследвания; проектиране на компютърен софтуер; услуги за научни лаборатории“ по смисъла, подробно описан в СМЕ.

В обобщение, Решение № РС-135-/1/13.09.2023 г. на председателя на ПВ не страда от пороци по см. на чл. 146, т. 1-5 от АПК, а подадената срещу него жалба като неоснователна следва да бъде отхвърлена.

При този изход на спора и на основание чл. 143, ал. 3 и ал. 4 АПК, правото на разноси е в полза за ответника. То е своевременно упражнено от представител на ответника, като е поискано присъждането на юрисконсултско възнаграждение, което съдът определя в размер на 250 лева-чл.37 от Закона за правната помощ и чл. 24 от Наредбата за заплащането на правната помощ, срещу всеки един от оспорващите.

Водим от горното и на основание чл. 173, ал. 2 от АПК, Административен съд София-град, II отделение, 33-ти състав,

## Р Е Ш И:

ХВЪРЛЯ жалба от „ДНК Технологии“ ООО, от Р. Ф., [населено място], срещу Решение № РС-135-(1)/12.09.2023г. на председателя на Патентно ведомство, с която на основание чл. 75, ал. 10, т. 3 от ЗМГО, е оставена без уважение жалбата срещу Решение на състав по опозиции от 27.09.2021 г. за отхвърляне на опозиция с вх. № ВГ/Е/2020/70135597/15.01.2020 г. срещу регистрацията на марка с вх. № 155927, Femoflor, словна, по отношение на заявените услуги в клас 42 на МКСУ, подробно описани в решението;

СЪЖДА „ДНК Технологии“ ООО, от Р. Ф., [населено място], Варшавско шосе, д. 125ж, корп. 6, ет. 5, офис 14, да заплати на Патентно ведомство сума в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева, разноски за съдебното производство.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 - дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд – София - град пред Върховен административен съд.

Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи по реда на чл. 137 от АПК!

СЪДИЯ: