

РЕШЕНИЕ

№ 6367

гр. София, 27.05.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 76 състав,
в публично заседание на 24.04.2024 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Пламен Панайотов

при участието на секретаря Снежана Тодорова, като разгледа дело номер **9505** по описа за **2023** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Съдебното производство е по реда на чл.145-178 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.84, ал.1, във връзка с чл.75, ал.12 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО).

Образувано е по жалба на дружеството Gallup GmbH /Г. Г. , със седалище в Б. ,Германия , подадена от адв. Е. М. със съдебен адрес [населено място] , ул. „А. „ №38 , срещу Решение №РС-113- /1/ от 27.07.2023г. на председателя на Патентното ведомство (ПВ) на Република България, с което се оставя без уважение жалба срещу решение от 4.11.2022г. на състав по опозиции за частично отхвърляне на опозиция срещу заявка за марка № 162285 „ GALLUP International B.“ /комбинирана/.

С оспорения административен акт е оставена без уважение жалбата на дружеството Gallup GmbH /Г. Г. , със седалище в Б. ,Германия , подадена от адв. Е. М. срещу Решение на председателя на Патентно ведомство на Република България (ПВ) № РС-113/1/ от 27.07-2023 г., е което се оставя без уважение жалба срещу решение от 04.11.2022 г. на състав по опозиции за частично отхвърляне на опозиция срещу заявка за регистрация на марка с входящ номер 162285 „GALLUP International B.“- комбинирана по отношение на следните стоки в клас 16: знамена от хартия и по отношение на следните услуги в клас 38: разпространение на информация по абонамент; новинарски , информационни агенции ; информационни услуги в областта на комуникациите.

Жалбоподателят дружеството Gallup GmbH /Г. Г. , със седалище в Б. ,Германия , чрез процесуалния си представител адв. Е. М., обжалва решението на председателя на ПВ като незаконосъобразно поради противоречие с разпоредбата на чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО. Счита, че административният орган неправилно е отрекъл наличието на сходство между оспорените стоки в клас 16: знамена от хартия от заявка за марка №162285 и стоките в същия клас 16: книги; печатни списания; списания /списания/ от МР № 1342319. Посочва се , че административният погрешно приел, че липсата на сходство между стоките произтичала от разлика в тяхното предназначение, както и че посочените стоки се разпространявали на пазара по различни начини и чрез различни канали.Също така счита, че Председателят на Патентно ведомство неправилно е отрекъл наличието на сходство между оспорените услуги в клас 38: разпространение на информация по абонамент от заявка за марка № 162285 и стоките в клас 9: компютърен софтуер [съхранен]; компютърни носители на данни със съхранен софтуер; софтуер за изтегляне; софтуерни приложения за компютър /за изтегляне/ от МР № 1342319. Жалбоподателят посочва , че сходството между гореописаните стоки и услуги на жалбоподателя в класове 9, 35. 41, 42. от една страна, и оспорените стоки и услуги в класове 16 и 38, от друга страна, както и сходството между сравняваните марки "GALLUP" IMP № 1342319) и "GALLUP INTERNATIONAL B." (заявка за марка № 162285) създават вероятност от объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на процесната с по-ранната марка. Акцентира на фактът, че опонентът е свързан е Gallup. Inc. - известната американска компания за социологически проучвания, анализи и консултации, която извършва дейността си под марката "GALLUP". Основният предмет на дейност на компанията е свързан с предоставянето на информационен продукт на релевантната публика. В настоящата информационна епоха такъв информационен продукт се предоставя чрез телекомуникации, базирани на информационни технологии. Ако на заявителят бъде позволено да регистрира знака "GALLUP INTERNATIONAL B.", би възникнал сериозен риск от объркване на потребителите относно търговския произход на телекомуникационните услуги за предоставяне на информация в клас 38. Релевантната публика би останала с неправилно впечатление, че заявителят е свързано с жалбоподателя дружество (част от корпоративна група или лицензополучател), който използва марката "GALLUP" за разработване и предоставяне на информационни продукти сред потребителите на Б..

Искането към съда е решението на председателя на ПВ да се отмени. Претендира направените разноски.

Ответникът – председателят на Патентното ведомство, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Х. С. , оспорва жалбата. Счита, че не са налице предпоставките на чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО, поради различното естество и предназначение на стоките и услугите. Изразява становище за недопустимост на искането за установяване на „свързаност“ в настоящото производство. Претендира разноски.

Заинтересованото лице – Е. П. Г., изразява становище за неоснователност на жалбата и излага подробно становище за правилност и законосъобразност на

оспореното решение.

СЪДЪТ приема следното:

Жалбата е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Установени факти:

Жалбоподателят Gallup GmbH /Г. Г. , със седалище в Б. ,Германия , притежава международна регистрация на марка с IMP № 1342319 Gallup. Марката е словна,регистрирана на 25.11.2016г. за стоки и услуги от класове 9, 16,35,41 и 42 на МКСУ и ползваща приоритет от 10.06.2016г. , с признато действие на територията на Република България. Клас 9: „дигитални книги за изтегляне от интернет; компютърен софтуер [съхранен]; компютърни носители на данни със съхранен софтуер; електронни книги; електронни книги за изтегляне; софтуер за изтегляне; софтуерни приложения за компютър [за изтегляне]“;

Клас 16: „книги; печатни списания; списания [списания]“;

Клас 35: „подготовка на резюмета за трети страни; консултации при придобиване; актуализиране и администриране на данни в компютърни бази данни; актуализиране и администриране на данни в компютърни бази данни; актуализиране и администриране на бизнес информация в компютърни бази данни; анализ на управлението на операциите; анализ на бизнес данни; анализ на бизнес информация; анализ на данни от пазарни проучвания; анализ на данни и статистически данни за пазарни проучвания; анализ на статистиката за пазарни проучвания; анализ па бизнес статистиката; маркетингови анализи; създаване на бизнес статистика; набиране на персонал за постоянна заетост; набиране на работещи и персонал; агенция по заетостта; аудиовизуални презентации за рекламни цели; установяване на анализ на себестойността; изследвания по бизнес въпроси; информационни услуги по бизнес въпроси; информация по бизнес въпроси; информация за маркетинга; информация за проучване на пазара; оценка на данните от пазарни проучвания; оценка на фирмената статистика; автоматизирано събиране и систематизиране на данни в компютърни бази данни; консултации в областта на пазарната оценка; консултации в областта на пазарни проучвания; консултации в областта на връзките с обществеността; съвети за набиране на персонал; набиране на персонал; консултации с ръководството и организацията на компанията; консултации за организация и управление на компанията, включително управление на персонала; съвети по бизнес въпроси; консултации за персонала и назначените на работа; консултации по бизнес стратегии; консултации във връзка с корпоративна идентичност; консултантски услуги, свързани с маркетинг; съвети относно проучване па пазара; съвети относно сегментирането па пазара; съвети за набиране на персонал; съвети относно използването на персонала; съвети относно управлението на компанията; консултантски услуги, свързани с бизнес планиране; консултантски услуги по бизнес въпроси; бизнес консултации чрез компютър; компютъризирано актуализиране и поддържане на данни в бази данни; компютърно подпомагано проучване на пазара; услуги за компютърно проучване па

пазара; компютърно подпомагано търсене [обработване на информация] според данни от пазарни проучвания; услуги, свързани със създаването на фирми [бизнес консултации]; провеждане на анализи за поведението на потребителите; провеждане на интервюта за проучване на пазара; провеждане на интервюта за качествено проучване на пазара; провеждане на социологически проучвания; провеждане на проучвания на общественото мнение; разработване на проучвания на общественото мнение; създаване на проучвания на общественото мнение; проучвания на общественото мнение, свързани с пазара; проучване на пазара; проучване на рекламния пазар; проучване на пазара на излъчващи медии; проучване на пазара на козметика, парфюмерия и разкрасяващи продукти; проучване на пазара на нови компании; проучване на пазара по търговски въпроси; проучване на пазара с помощта на компютърна база данни; проучване на пазара по телефона; проучване на пазара за информация относно събирането на читатели на публикации; проучване и анализ на пазара; пазарни проучвания и фирмени анализи; проучване на пазара с помощта на компютърна база данни; проучване на пазара за събиране на информация за телевизионния зрител; услуги за проучване на пазара; изследване на общественото мнение; събиране на информация за проучване на пазара; събиране на данни за проучване на пазара; събиране на информация за пазарни проучвания; проучване на компании и на пазара; икономически и пазарни проучвания“;

Клас 41: „услуги на издател на списания; услуги на издател на вестници; провеждане на обучение; провеждане на семинари и конгреси; компютърно обучение; издаване на книги; издаване на периодични издания; мултимедийно издаване на книги; мултимедийно издаване на списания, списания и вестници; онлайн издаване на електронни списания без възможност за изтегляне; онлайн публикуване на книги и вестници; онлайн публикуване на електронни книги и периодични издания; онлайн публикуване на електронни книги и периодични издания; организиране на обучителни курсове; организиране на семинари; издаване на книги и периодични издания; издаване на книги; издаване на периодични издания; издаване на списания; издаване на вестници, списания, каталози и брошури; организиране на семинари; издаване на книги, списания; издаване на книги, списания, алманаси и вестници; издаване на онлайн списания; публикуване на списания в електронна форма в интернет; публикуване на периодични издания и книги в електронна форма; публикация в списания“;

Клас 42: „разработване на софтуер; създаване на програми за обработка на данни [софтуер]; създаване, администриране, поддръжка и настройка на софтуер; изследвания върху софтуера; инсталиране на софтуер; софтуерен дизайн; софтуерно инженерство; разработване на софтуер; обработване на данни“.

Марката е със срок на защита 25.11.2026г.

Заинтересованата страна е заявила за регистрация марка с вх. рег.№162285 "GALLUP INTERNATIONAL B.", комбинирана, заявена на 2.04.2021г. за стоките и услугите от класове 9, 16 , 35, 38, 41 и 42 от МКСУ. Марката е комбинирана.

Производството пред административния орган е започнало по Опозицията подадена от името Gallup GmbH с адрес: Washingtonplatz 3, 10557 В., Германия, чрез представителя по индустриална собственост (ПИС) Е. Б. Б.-М., на основание чл. 52, ал. 1, т. 1 от ЗМГО, във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, и се основава на международна регистрация на марка „GALLUP“ с рег. № 1342319, регистрирана на 25.11.2016 г. за стоки и услуги от класове 9, 16, 35, 41 и 42 на Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ) и ползваща приоритет от 10.06.2016 г., с признато действие на територията на Република България.

Опонентът е внесъл опозицията по отношение на всички стоки и услуги, за които търси закрила процесната марка (класове 9, 16, 35, 38, 41 и 42 на МКСУ), основавайки се на следните мотиви:

Опонентът твърди, че предвид сходството между сравняваните марки, както и идентичността и сходството на техните стоки и услуги, съществува вероятност потребителят погрешно да приеме, че стоките и услугите, означени поотделно с марките, произхождат от един и същ или свързани източници, като е възможно и непряко объркване. Сочи се, че специфичен фактор, увеличаващ вероятността за объркване/свързване, е придобитата чрез употреба отличителност на по-ранната марка.

Иска се регистрацията на процесната марка да бъде отказана за всички стоки и услуги, за които е заявена.

Опозицията е разгледана по реда на чл.52 и сл.от ЗМГО от състав по опозиции. С Решение от 04.11.2022г. опозиционния състав е оставил без уважение опозиция вх. № BG/N/2021/162285-[8]/15.09.2021 г. срещу регистрацията на марка „GALLUP INTERNATIONAL B.“ с вх. № 162285 от 02.04.2021 г. по отношение на следните стоки, за които се търси закрила: Клас 16: „салфетки и покривки от хартия; знамена от хартия“; Клас 38: „разпространение на информация по абонамент; новинарски,информационни агенции; информационни услуги в областта на комуникациите“ и е отказал регистрацията на марка „GALLUP INTERNATIONAL B.“ с вх. № 162285 от 02.04.2021 г. за следните стоки и услуги, за които се търси закрила:

Клас 9: всички стоки;

Клас 16: „печатни произведения и изделия; канцеларски принадлежности; книги, периодични и непериодични издания, вестници, списания, указатели, справочници и каталози; печатни разписания, брошури, диплянки, проспекти, алманаси, бюлетини, албуми, класъори, упътвания, наричници, дневници; пощенски, поздравителни и визитни картички; етикети нетекстилни; печатни бланки, листове за писма, календари, пликосе за писма; репродукции на картини; пътеводители; обяви, табелки и макети от хартия и картон; учебници, книжа, папки, формуляри, диаграми; опаковки от хартия и картон; печати, щемпели“;

Клас 35: всички услуги;

Клас 38: „телекомуникации; предаване на факсимилета; радио и телевизионно

разпространение; радио- и телевизионни съобщителни мрежи и предавания; услуги за предаване на електронна справочна информация чрез локални и глобални информационни мрежи; електронна поща; сателитни информационни комуникации; отдаване под наем на апаратура за предаване и тиражиране на съобщения; отдаване под наем на време за достъп до компютърни бази данни“;

Клас 41: всички услуги;

Клас 42: всички услуги.

По отношение на стоките „салфетки и покривки от хартия; знамена от хартия“ от клас 16 на процесната марка е прието , че не са идентични или сходни на стоките „книги; печатни списания; списания [списания]“ от клас 16 на по-ранната марка, нито пък на останалите стоки и услуги от класове 9, 35, 41 и 42, за които е защитена последната. Стоките и услугите на по-ранната марка представляват най-общо компютърен софтуер и носители на данни, както и електронни книги от клас 9, търговско подпомагане, търговско управление и административни услуги, услуги, свързани с управление на човешките ресурси и услуги по набиране на персонал, консултантски услуги в областта на бизнеса, бизнес анализи, бизнес проучвания и бизнес информационни услуги, рекламни и маркетингови услуги от клас 35, услуги за обучение, издателска дейност, онлайн публикуване, организиране и провеждане на семинари и конгреси от клас 41, създаване, разработване, инсталиране, администриране, поддръжка и настройка на софтуер, изследвания върху софтуер, софтуерен дизайн и инженерство, обработване на данни от клас 42. Сравняваните стоки и услуги имат различно естество и предназначение, предлагат се от различни лица и се разпространяват чрез различни канали за дистрибуция, както и са насочени към различни потребители.

По отношение на услугите „разпространение на информация по абонамент; новинарски, информационни агенции; информационни услуги в областта на комуникациите“ от клас 38 на процесната марка е прието , че не са идентични или сходни на стоките и услугите от класове 9, 16, 35, 41 и 42, за които е защитена по-ранната марка, които са подробно изброени по- горе. Стоките и услугите на по-ранната марка представляват най-общо компютърен софтуер и носители на данни, както и електронни книги от клас 9, книги и списания от клас 16, търговско подпомагане, търговско управление и административни услуги, услуги, свързани с управление на човешките ресурси и услуги по набиране на персонал, консултантски услуги в областта на бизнеса, бизнес анализи, бизнес проучвания и бизнес информационни услуги, рекламни и маркетингови услуги от клас 35, услуги за обучение, издателска дейност, онлайн публикуване, организиране и провеждане на семинари и конгреси от клас 41, създаване, разработване, инсталиране, администриране, поддръжка и настройка на софтуер, изследвания върху софтуер, софтуерен дизайн и инженерство, обработване на данни от клас 42. Сравняваните стоки и услуги имат различно естество, предназначение, търговски произход, канали на разпространение и релевантни потребители. Тези услуги удовлетворяват различни нужди и нямат допирни точки със стоките и услугите на по-ранната марка, които да

обусловят наличие на сходство, както и не са в конкуренция с тях.

Решението е оспорено от жалбоподателя пред председателя на ПВ. Към жалбата са приложени нови доказателства в подкрепа на становището от неуважената част на подадената опозиция.

На основание чл.75, ал.10, т.3 от ЗМГО председателят на ПВ е оставил жалбата без уважение, с което по същество е потвърдил решението на състава по отношение на стоките „салфетки и покривки от хартия; знамена от хартия“ от клас 16 на процесната марка и по отношение на услугите „разпространение на информация по абонамент; новинарски, информационни агенции; информационни услуги в областта на комуникациите“ от клас 38 на процесната марка.

Правни изводи:

Настоящият спор се отнася до обжалване на Решение на председателя на Патентно ведомство на Република България (ПВ) № РС-113/1/ от 27.07-2023 г., е което се оставя без уважение жалба срещу решение от 04.11.2022 г. на състав по опозиции за частично отхвърляне на опозиция срещу заявка за регистрация на марка с входящ номер 162285 „GALLUP International B.“- комбинирана.

Решението е издадено от компетентния административен орган. Съгласно чл.75, ал.12 от ЗМГО, произнасянето по жалби срещу отказ за регистрация на марки е от компетентността на председателя на ПВ. Оспореното решение е издадено в установената писмена форма.

Оспореното решение е издадено при спазване на административнопроизводствените правила. В производството пред административния орган са спазени специалните правила за изготвяне на становище от специализиран състав по споровете. Надлежно са разменени книжата между заявителя и опонента, обсъдени са всички доводи, наведени от опонента в жалбата до председателя на ПВ.

Оспореното решение е постановено в противоречие с фактическото положение и с материалноправните разпоредби на закона.

Разпоредбата на чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО изисква кумулативното наличие на следните предпоставки: 1/искане на лице с правен интерес, притежател на по-ранна марка; 2/идентичност или сходство на двете марки; 3/идентичност или сходство на стоките или услугите, за които са регистрирани марките; 4/вероятност за объркване на потребителите,

включително за свързване с по-ранната марка, с оглед ефекта на възприемане на сравняваните марки в тяхната цялост.

II. марка има действие на територията на България и е по-ранна от заявената. Страните не спорят по регистрацията на противопоставената марка и нейната валидност. Безспорно е налице идентичност и/или сходство на стоките, за които се отнасят сравняваните марки.

Правният спор се свежда до въпроса налице ли е сходство между стоките и услугите в класове 9. 16. 35. 41 и 42. за които действието на международна регистрация („МР“) № 1342319 "GALLUP" е признато в Република България от една страна, и заявените стоки в клас 16: знамена от хартия и заявените услуги в клас 38: разпространение на информация по абонамент: новинарски, информационни агенции: информационни услуги в областта на комуникациите, от друга страна. Сходството между посочените стоки и услуги е една от предпоставките на фактическия състав на относителното основание по чл. 12. ал. 1. т. 2 от ЗМГО на което се основава подадената опозиция срещу заявка за марка № 162285 "GALLUP International B.". Мотивите на административния орган в обжалваното решение са, че между горесцитираните стоки и услуги не съществува сходство, не са правилни и това съответно е опорочило законосъобразността от материалноправна гледна точка на оспорения административен акт.

Председателят на Патентно ведомство неправилно е отрекъл наличието на сходство между оспорените стоки в клас 16: знамена от хартия от заявка за марка №162285 и стоките в същия клас 16: книги; печатни списания; списания /списания/ от МР № 1342319. Административният орган погрешно приел, че липсата на сходство между стоките произтича от разлика в тяхното предназначение, както и че посочените стоки се разпространявали на пазара по различни начини и чрез различни канали. При оценяване на сходството на стоките или услугите следва да се вземат под внимание всички относими фактори, характеризиращи връзката между тях. Административният орган не е отчел редица фактори, обуславящи наличието на връзка между стоките знамена, печатни списания и книги. Преди всичко трябва да се подчертае, че посочените стоки разкриват сходство в тяхното естество, понеже те всички са печатни материали от хартия. Означенията на знамената от хартия се печатат по същия начин и със същите печатни преси, с които се печатат списания и книги. Съответно възможно е да има съвпадение в търговския произход на стоките в клас 16 - те могат да се произведат от

едни и същи печатници, издателски къщи и т.н. Съдът не възприема изложеното в оспореното решение , че те се произвеждат от рекламни агенции. Правилно е изложеното в жалбата , че рекламните агенции са потребители, а не производители на такива стоки.

Също така налице е съвпадение в начина на търговска реализация и в каналите за търговско разпространение на знамена от хартия, печатни списания, книги. Тези стоки се разпространяват чрез едни и същи канали, примерно книжарници и специализирани магазини.

Аргумент за сходство между стоките в клас 16 се извежда и от правораздавателната практика на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Според същата съществува идентичност между стоките в клас 16 знамена от хартия, от една страна, и печатни материали, от друга страна. Идентичността между знамена от хартия и печатни материали произтича от факта, че знамената са вид печатни материали. Такива са списанията и книгите. Следователно се установява сходство между стоките в клас 16.

Неправилно е и приетото от Председателят на Патентно ведомство , че не е налице сходство между оспорените услуги в клас 38: разпространение на информация по абонамент от заявка за марка № 162285 и стоките в клас 9: компютърен софтуер [съхранен]; компютърни носители на данни със съхранен софтуер; софтуер за изтегляне; софтуерни приложения за компютър [за изтегляне/ от МР № 1342319.

Юридическата класификация на марките според характера на знака се извежда на базата на В. спогодба относно международната класификация на образните елементи на марките, Регламент № 2018/626 на Комисията от 5 март 2018 година за изпълнение на Регламент 2017/1001, практическите указания на Международното бюро към Световната организация за интелектуална собственост, практическите и методическите указания на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, практическите и методически указания на Патентното ведомство на Република България. Подробна класификация на марките според знака се съдържа в Общо съобщение на Службата по интелектуална собственост на Европейския съюз (С.) от 03.04.2020г. относно представянето на новите видове марки. Словесните марки, наричани още със синонима словни, се състоят от думи, както сочи наименованието им, но могат да се състоят и само от букви, цифри и други знаци. Комбинираната марка съчетава фигуративни и словесни

елементи. Комбинираните и словните марки са различни видове марки – следователно те винаги имат „различна структура“, както приема ответният административен орган – но това не означава, че те а priori не могат да произведат еднакво общо впечатление и да доведат до объркване на потребителите. Изводът на административния орган, че сравняването на марки произвеждат различно общо впечатление, защото имат „различна структура“, е лишен от разум и логика. Това по същество означава да се отрече напълно възможността за сходство между различните видове марки - извод, който е в противоречие с разума и целта на закона.

Марките се сравняват в цялост като се отчита въздействието на съществените елементи, които придават отличителния характер на марките. Отличителната способност на марките е свързана с устойчивостта на човешкото възприятие. При закупуване на стоките потребителят не разполага с възможност да сравни знака, поставен върху стоката, с регистрирания знак. Той разчита на запазеното в паметта му изображение на знака, което е обусловено от много субективни фактори. Но въпреки това съществува една неизменчивост на възприятието, която е обусловена от доминиращите елементи в марката. В комбинираните марки словният елемент е съществен, тъй като той се възприема и запомня най-лесно и влияе в най-голяма степен върху съзнанието на потребителите. Фигуративните елементи и защитените цветове подсилват отличителния характер на марката, като създават у потребителя траен образ, който те свързват с определена стока. При сравняването на словна и комбинирана марка основният акцент се поставя върху словните елементи в комбинираната марка, които придават отличителност на марката – именно те следва да бъдат сравнени със словната марка. Това следва от разширената защита на словните марки, които се считат защитени във всички цветове и във всички шрифтове и други начини на изписване. А както и от обстоятелството, че вариативното използване на комбинираната марка допуска използване само на отличителните елементи – по аргумент то чл.21, ал.3, т.1 от ЗМГО. В този смисъл е и разпоредбата на член 18 от Регламент (ЕС) 2017/1001, който приема за използване на марката и използването ѝ под форма, различаваща се от формата, под която тя е регистрирана, по елементи, които не променят отличителния характер на марката. Ето защо преценката за сходство на марките предполага да се извърши анализ на смисловата, фонетичната и визуалната близост на доминиращите словни елементи.

Сравняването на стоки/услуги, по принцип има за цел установяване на идентичност или сходство между тях. Сходството между посочените стоки/услуги, на практика е една от предпоставките за наличие на относително основание съгласно член 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, което представлява и основанието за подаване на опозицията срещу заявката за регистрация на марка 162285 „GALLUP International B.“ - комбинирана.

Функционалната връзка между стоките/услугите, съгласно Насоките на ЕUIPO, обикновено е съществен показател за допълване: например когато един продукт или услуга е необходим за правилното функциониране на другия, единият позволява използването на другия или единият не може да се използва без другия.

Възможно е да има и връзка между определен продукт, от една страна, и неговите части, компоненти и принадлежности, от друга страна. Следователно има допълване, когато съответните част/компонент/принадлежност се продават самостоятелно и се изискват за правилната употреба на крайния продукт и/или когато частта/компонентът/принадлежността не може да изпълнява своето предназначение, ако не е включена в крайния продукт.

Принципите, приложими за сравнението на различни видове стоки/услуги помежду им, се прилагат и за сравнението между стоки, от една страна, и услуги, от друга страна. Освен това, може да е налице сходство, въз основа на допълване между стоки, от една страна, и услуги, които обхващат идентични стоки, от друга страна.

Допълване между стоки и услуги има само когато потребителите на съответните стоки и услуги считат, че едно и също предприятие е отговорно за производството на тези стоки или за предоставянето на тези услуги. В този смисъл, съответният кръг потребители и обичайният търговски произход на стоките и услугите са важни фактори за създаването на допълване.

По дефиниция допълнителните стоки или услуги трябва да могат да се използват заедно, така че стоките и услугите, предназначени за различни потребители, не могат да се допълват. Няма да има допълване между определен продукт, от една страна, и неговите части, компоненти или принадлежности, от друга страна, когато сравняваните стоки не са предназначени за един и същ потребител (например компонентът е предназначен за производителя, но не и за потребителя на крайния

продукт) и когато частите, компонентите или принадлежностите обикновено не се продават самостоятелно като резервни части за крайния продукт. Друг важен фактор за определяне на допълване между стоки/услуги е произходът на стоките/услугите. Стоките/услугите, които се допълват, обикновено имат един и същ търговски произход или дават основания на потребителите да считат, че едно и също предприятие отговаря както за производството на стоките, така и за предоставянето на услугите. И обратно, няма допълване между стоки/услуги, които не се очаква да имат един и същ търговски произход.

Когато е налице съвместно използване което обаче е просто незадължително, и не е необходимо или важно, липсва необходимата тясна връзка. В такива случаи сходство може да се установи само въз основа на други фактори, но не и на допълване.

Когато е налице съвместно използване въз основа на естетическа връзка. В този случай връзката е чисто субективна и не определя сходство. Следва да се прави ясно разграничение между допълващите стоки/услуги от допълнителните такива. Въпреки че един от продуктите може да допълва потреблението на другия, тези стоки не се допълват. Освен това, тъй като тяхното предназначение, каналите на разпространение и обичайните производители са различни и не са в конкуренция, тези стоки не са сходни.

Стоките/услугите са в конкуренция помежду си, когато едната може да замести другата. Това означава, че те имат еднакво или сходно предназначение и се предлагат на едни и същи настоящи и потенциални потребители. В такъв случай стоките/услугите също така се определят като „взаимнозаменяеми“. Подобни принципи са застъпени и в действащата Методика за прилагане на член 11 и член 12 от ЗМГО на ПВ (2019 г.), и по-специално: Предназначението на стоките е важен фактор, тъй като най-лесният начин потребителите да идентифицират стоките е да дефинират тяхното предназначение. Понякога, факторът „предназначение на стоките“ взема превес над останалите фактори при преценката за сходство на стоките. Ако стоките имат много специфично предназначение, това може да е от решаващо значение за определяне на липсата на сходство между тях, ако не са налице други фактори.

Стоките се допълват, когато се употребяват съвместно, т.е. едната е необходима или важна за използването на другата. При допълващите се/спомагателни стоки, същите лесно могат да бъдат свързани от

потребителите с един производител, дори да имат различно естество. Стоките са взаимозаменяеми/конкуриращи се, когато имат еднакво предназначение и покриват еднакви нужди.

В конкретния казус услугите „разпространение на информация по абонамент; новинарски, информационни агенции; информационни услуги в областта на комуникациите“ от клас 38 по своята същност представляват специфични информационни услуги, които се предоставят от лица със специални знания и умения. За предоставянето им е необходим съответно и специално разработен софтуер който на практика включва определен набор от инструкции, позволяващи на компютъра да изпълнява конкретни задачи. Услугата „разпространение на информация по абонамент“ в процесната заявка, обект на настоящата опозиция, е сходна на стоките от клас 9 на по-ранната марка „компютърен софтуер, компютърни носители на данни със съхранен софтуер, софтуер за изтегляне, софтуерни приложения за компютър“, тъй като между тях съществува връзка на допълване, т.е. едната е необходима за използване на другата по такъв начин, че съответните потребители могат да приемат, че едно и също предприятие е отговорно за производството на тези стоки или за предоставянето на тези услуги. В този смисъл, съответният кръг потребители и обичайният търговски произход на стоките и услугите са факторите за създаването на допълване между тях. Тази връзка на допълване между компютърни софтуерни продукти (програми) и „разпространение на информация по абонамент“ е налице благодарение на неоспоримия факт, че стоката е необходима за предоставянето на услугата.

Компютърният софтуер и информационната абонаментна услуга имат общ търговски произход, тъй като търговецът предоставящ услугата предоставя на потребителя и правото да ползва подходящия софтуер необходим за ползването на тази услуга. Съответно каналите за разпространение, както и кръгът релевантни потребители, по-специално абонатите, на стоките и услугите също съвпадат.

Предвид широкото разпространение на дигитална информация, което е характерно за съвременния етап на развитие на технологиите, разпространението на информация по абонамент се реализира посредством онлайн платформи, до които имат съответно достъп притежателите на абонамент. Подобна платформа, която е достъпна чрез абонамент функционира и е тясно свързана посредством компютърна програма, а това от своя страна налага изводът, че софтуерът е необходим

за реализирането, използването и достъпът от страна на потребителите до абонаментна информационна платформа. Стоките от клас 9, за които е регистрирана по-ранната марка „компютърен софтуер, компютърни носители на данни със съхранен софтуер, софтуер за изтегляне, софтуерни приложения за компютър“ са формулирани като обобщена категория и съответно включват и конкретните частни варианти, т.е. всякакъв вид софтуер, в това число е такъв за платформа за разпространение на информация за абонамент.

Сходството между стоките от клас 9 на по-ранната марка и оспорваната с опозицията услуга разпространение на информация по абонамент се потвърждава и от информационната система Similarity на EUIPO, извадка от която е приложена към делото (стр. 19), където резултатът е конкретно за софтуер и телекомуникации, част от които е разглежданата в конкретния казус услуга.

Предвид изложеното следва да се заключи, че е налице сходство между стоките от клас 9 на по-ранната марка и услугата разпространение на информация по абонамент от клас 38 на процесията марка, дължащо се на силната връзка на допълване между тях.

Аналогични доводи могат да се приложат и по отношение на оспорваната услуга разпространение на информация по абонамент сравнявана с услугите от клас 42 на по-ранната марка „разработване на софтуер; създаване на програми за обработка на данни [софтуер]; създаване, администриране, поддръжка и настройка на софтуер; софтуерно инженерство; разработване на софтуер“. Услугите от клас 38 като цяло, а и в частност, зависят от специален софтуер. Следователно разработването, администрирането и поддържането на софтуер за платформа за разпространение на информация по абонамент е необходима предпоставка за реализирането на дейността по предоставяне на услугите в клас 38. Услугите в клас 42 на по-ранната марка са формулиране общо и следователно включват и конкретните частни понятия каквито в настоящия случай се явяват разработването, администрирането и поддържането на софтуер за платформа за разпространение на информация по абонамент.

Следователно между сравняваните услуги в класове 42 и 38 е налице връзка на допълване, съответно сходство. Услугите имат еднакви търговски произход, канали на разпространение, релевантен кръг

потребители.

Съществува сходство на процесната услуга „разпространение на информация по абонамент“ и с услугите на по-ранната марка от клас 35 „информационни услуги по бизнес въпроси; информация по бизнес въпроси; информация по маркетинг; информация за проучване на пазара“. Сходството между тях се изразява в тяхното естество и предназначение, тъй като те имат информационен характер и са свързани с предоставяне на потребителите на информация с определен предмет - бизнес въпроси. Услугите от клас 38 не са ограничени до това каква точно е информацията която се представя. От своя страна услугите от клас 35 не са конкретизирани по отношение на това какъв е начинът на разпространение, което е уточнено за услугите от клас 38 - по абонамент. В случая потребителският кръг на сравняваните услуги е един и същ и това са основно професионални потребители.

Следователно между сравняваните услуги в класове 35 и 38 е налице връзка на допълване, съответно сходство.

Услугите от клас 38 на процесната марка са сходни по своето естество и предназначение с услугите на по-ранната марка от клас 41, които са основно свързани с издателска дейност: „услуги на издател на вестници; публикуване на периодични издания; мултимедийно издаване на списания, журнали и вестници; онлайн публикуване на електронни списания без възможност за сваляне; онлайн публикуване на книги и вестници; онлайн публикуване на електронни книги и периодични издания; публикуване на книги и периодични издания; публикувани на периодични издания; публикуване на вестници, списания, каталози и брошури; публикуване на книги, списания, алманаси и вестници; публикуване на онлайн списания; публикуване на списания в електронна форма в интернет; публикуване на периодични издания и книги в електронен вид“. Услугите за разпространяване на информация по абонамент са сходни по своето естество и предназначение с издателските услуги, тъй като последните включват разпространение на информационни материали и новини, които могат да се разпространяват посредством различни периодични издания като например онлайн платформа за публикуване на новини, вестници списания и т.н. Услугите от клас 38 касаят разпространение на информация чрез абонамент, което може да включва и разпространение на новини от издател на различни периодични издания. Следователно платформата за разпространение на информация по абонамент може да осигурява достъп и до онлайн новини

и периодични издания в онлайн формат, които се разпространяват от издателите.

Следователно е налице общ търговски произход на сравняваните услуги от класове 35 и 38, тъй като те могат да се предоставят от един и същ издател. Съответно и каналите на разпространение съвпадат - това може да бъде една и съща платформа за достъп до новини. Същото се отнася и до потребителския кръг, който е масовия потребител на информационни услуги. Услугите „новинарски, информационни агенции“ на процесната марка са допълващи се, респективно сходни със стоката софтуер от клас 9 и услугата разработване на софтуер от клас 42 на по-ранната марка предвид следното: Новинарските информационни агенции от клас 38, като специфични услуги, предоставяни от лица със специални познания и умения представляват телекомуникационна услуга, за предоставянето на която е необходимо да е налице специално разработен софтуер. Такъв софтуер, на практика, представлява набор от инструкции, които да се изпълняват от компютър. В списъка на стоки/услуги на по-ранната марка по отношение на класовете 9 и 42, същите са посочени в обобщени термини, без конкретизация, а следователно включват и частните примери каквито в случая могат да бъдат софтуер за онлайн платформа за новинарски информационни агенции. Чрез тези онлайн платформи специалистите като журналистите и други свързани с дейността лица могат както да подават, така и да получават информационни материали. В интернет пространството такова взаимодействие не е възможно без използването на софтуер. Софтуерът е необходим за реализирането на услугата новинарски, информационни агенции, която съгласно определение дадено в Насоките на ЕUIPO (в частта, с указания как да се прилага Международната класификация на стоки и услуги при подаване на заявки за регистрация на марки) представлява център или събирателно звено, чрез които журналистите и други лица могат да подават и получават новинарски материали под формата на разкази, ръкопис и снимки. Търговският произход на сравняваните по настоящия спор услуги е еднакъв тъй като доставчикът на услугата новинарски информационни агенции разработва съответно и софтуер, чрез който се осигурява достъп до тези агенции. Релевантните потребители също са едни и същи, като това са журналисти и други лица, ползващи новинарски информационни агенции.

Услугите „новинарски, информационни агенции“ от клас 38 на процесната марка са допълващи се, респективно сходни с услугите

„информационни услуги по бизнес въпроси; информация по бизнес въпроси; информация за маркетинг; информация за проучване на пазара“ от клас 35 на по-ранната международна регистрация на опонента предвид следното: Тъй като услугите в клас 38 на процесната марка не са конкретизирани, те могат да включват центрове или събирателни звена, посредством които журналистите и други лица да могат да подават и получават информационни материали, в това число и по въпроси от областта на бизнеса, които от своя страна са включени в списъка с услуги от клас 35 на по-ранната марка, и по-специално „информационни услуги по бизнес въпроси; информация по бизнес въпроси; информация за маркетинг; информация за проучване на пазара“. При услугите от клас 38 акцентът е върху телекомуникационното средство посредством което се предоставя информация на потребителите, докато при услугите от клас 35 акцентът е върху конкретния предмет на информацията, а именно търговска информация, маркетинг и проучване на пазари. И двете групи услуги (от клас 38 и клас 35) са насочени към един и същ кръг потребители, ангажирани с дейности по предоставяне на информация. Съответно съвпадат и търговския произход и каналите на разпространение на сравняваните услуги.

Услугите „новинарски, информационни агенции“ от клас 38 на процесната марка са допълващи се, респективно сходни с услугите с услугите на по-ранната марка от клас 41, които са основно свързани с издателска дейност: „услуги на издател на вестници; публикуване на периодични издания; мултимедийно издаване на списания, журнали и вестници; онлайн публикуване на електронни списания без възможност за сваляне; онлайн публикуване на книги и вестници; онлайн публикуване на електронни книги и периодични издания; публикуване на книги и периодични издания; публикувани на периодични издания; публикуване на вестници, списания, каталози и брошури; публикуване на книги, списания, алманаси и вестници; публикуване на онлайн списания; публикуване на списания в електронна форма в интернет; публикуване на периодични издания и книги в електронен вид“ предвид следното: Новинарските информационни агенции се поддържат и предоставят от издатели, които разпространяват актуална информация и по-специално новини. Това става посредством разпространяване на периодика като вестници и списания, но в съвременния свят най-често с помощта на средствата на информационните технологии. Такива са именно онлайн платформите за новинарски информационни агенции. Т.е. става въпрос и в двата случая за доставчици на новинарски услуги каквито например са

агенциите за социологически проучвания, издатели на периодични издания (вестници, списания), новинарски или информационни агенции, поддържащи уебсайтове. Между новинарските издания от клас 41 и телекомуникационните услуги в клас 38 съществува връзка на допълване както и съвпадение на каналите за търговска реализация. Потребителския кръг също съвпада.

Следователно, услугите „новинарски, информационни агенции“ на процесната марка са допълващи се, респективно сходни със стоката софтуер от клас 9 и услугата разработване на софтуер от клас 42, сходни с услугите „информационни услуги по бизнес въпроси; информация по бизнес въпроси; информация за маркетинг; информация за проучване на пазара“ от клас 35, и с услугите от клас 41, които са основно свързани с издателска дейност: „услуги на издател на вестници; публикуване на периодични издания; мултимедийно издаване на списания, журналы и вестници; онлайн публикуване на електронни списания без възможност за сваляне; онлайн публикуване на книги и вестници; онлайн публикуване на електронни книги и периодични издания; публикуване на книги и периодични издания; публикувани на периодични издания; публикуване на вестници, списания, каталози и брошури; публикуване на книги, списания, алманаси и вестници: публикуване на онлайн списания: публикуване на списания в електронна Форма в интернет: публикуване на периодични издания и книги в електронен вид“ на по-ранната марка.

Услугите „информационни услуги в областта на комуникациите“ на процесната марка са допълващи се, респективно сходни със стоките „компютърен софтуер, компютърни носители на данни със съхранен софтуер, софтуер за изтегляне, софтуерни приложения за компютър“, и услугите в клас 42 „разработване на софтуер; създаване на програми за обработка на данни [софтуер]; създаване, администриране, поддръжка и настройка на софтуер; софтуерно инженерство; разработване на софтуер“ на по-ранната международна регистрация на опонента предвид следното:

Сравняваните услуги от клас 38 „информационни услуги в областта на комуникациите“ на процесната марка обект на опозицията по своята същност представляват предоставяне на информация в областта на телекомуникациите, което се реализира посредством уебсайтове, които от своя страна става при използване на софтуер (услуга от клас 9 на по-ранната марка). С други думи налице е връзка на допълване между тях. Този вид услуга е сходна на стоките от клас 9 на по-ранната марка „компютърни носители на данни със съхранен софтуер, софтуер за

изтегляне, софтуерни приложения за компютър“. Потребителите са едни и същи, както и съответно търговските пътища са еднакви.

Предоставянето на информационни услуги в областта на комуникациите и софтуер, както и разработването на софтуер (от клас 42 на по-ранната марка) са във връзка на допълване, тъй като са функционално свързани по-специално единият продукт (клас 9) или услуга (клас 42) е необходим за правилното функциониране на другия, и позволява използването на другия. Стоките и услугите в по-ранната марка не са конкретизирани и обхващат обобщени понятия и следователно включват и конкретно онлайн платформа за разпространението на информация за комуникационни услуги. Търговските пътища и канали на разпространение съответно също са еднакви.

Услугите „информационни услуги в областта на комуникациите“ на процесната марка са допълващи се, респективно сходни с услугите от клас 35 „информационни услуги по бизнес въпроси; информация по бизнес въпроси; информация за маркетинг; информация за проучване на пазара“ на по-ранната марка предвид следното: Услугите от клас 38 информационни услуги в областта на комуникациите на марката обект на опозицията са конкретизирани до такива в областта на комуникациите. Тези услуги имат идентично и сходно естество и предназначение що се отнася до услугите информационни услуги по бизнес въпроси; информация по бизнес въпроси; информация за маркетинг; информация за проучване на пазара от клас 35 на по-ранната марка на опонента тъй като всички те представляват услуги, при които целта е предоставяне на информация на съответни потребители. Информационните услуги в областта на комуникациите могат да се отнасят до въпроси, касаещи проучвания на пазара на комуникациите, което по своята същност представлява бизнес въпроси, а това от своя страна определя сходството в естеството и предназначението на сравняваните услуги. Релевантния кръг потребители на такива услуги е един същ и включва основна професионални потребители, чиито интереси включват бизнес въпрос в областта на издател на вестници; публикуване на периодични издания: мултимедийно издаване на списания, журналы и вестници; онлайн публикуване на електронни списания без възможност за сваляне: онлайн публикуване на книги и вестници; онлайн публикуване на електронни книги и периодични издания; публикуване на книги и периодични издания: публикувани на периодични издания: публикуване на вестници, списания, каталози и брошури; публикуване на книги, списания,

алманаси и вестници; публикуване на онлайн списания; публикуване на списания в електронна форма в интернет; публикуване на периодични издания и книги в електронен вид“, и услугите от клас 35 „информационни услуги по бизнес въпроси; информация по бизнес въпроси; информация за маркетинг; информация за проучване на пазара“ на по-ранната международна регистрация на опонента.

Въз основа на изложеното съдът изцяло приема заключението на назначената по делото съдебно маркова експертиза , че **услугите на по-късната марка в клас 38: „разпространение на информация по абонамент; новинарски, информационни агенции; информационни услуги в областта на комуникациите“ са допълващи се, съответно свързани и сходни със стоките и услугите от класове 9, 35, 41 и 42 покрити от по-ранната марка“ .**

По изложените съображения съдът приема, че между по-ранната словна марка и доминиращият словесен елемент от заявената марка е налице фонетично и визуално сходство в много голяма степен.

За преценка на вероятността от объркване трябва да се прецени въздействието на сходството на марките върху потребителите.

Изложеното до тук обосновава извод, че сравняваните марки са сходни, поради което с регистрацията на заявената марка се създава вероятност от объркване на потребителите, включително чрез свързване с по-ранната марка. Налице са предпоставките на чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО – като е приел обратното административният орган е постановил незаконосъобразен административен акт.

Вън от горното, административният орган не е обсъдил изобщо хипотезата на чл.12, ал.3 от ЗМГО. Макар изрично да не е цитирал тази разпоредба в подадената опозиция, жалбоподателят е представил доказателства, които попадат в нейното приложно поле.

Съдът приема, че са налице елементите на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО - по-ранна регистрирана марка; сходство между по-ранната регистрирана марка и процесната марка; известност на по-ранната регистрирана марка към датата на заявяване на процесната марка за стоките/услугите, на които се основава опозицията. Несправедливото облагодетелстване или увреждането на отличителния характер или известността на марката предполагат потребителите да асоциират по-късния с по-ранния знак. В

случая марките в конфликт обхващат идентични стоки, с оглед на което се установява връзка по отношение на тези продукти, които са предназначени за сходни по своето естество пазари, чиито участници - продавачи и купувачи, често се припокриват. При наличието на пълно съвпадение между релевантните потребители, дължащо се на идентичността и високата степен на сходство на процесните стоки, връзката е налице.

Поради известността на по-ранната марка ще възникнат условия за облагодетелстване на заявителя от нейната репутация, която ще се прехвърли върху по-късния знак, създавайки предпоставки за привличане на по-широк кръг потребители, респективно за увеличаване на обема на продажбите и реализиране на финансова и икономическа изгода. Марки, ползващи се с известност, могат да бъдат всички по-ранни регистрирани марки, които са популярни и имат добра репутация. Правното значение на известността се проявява в хипотезата на чл.12, ал.3 от ЗМГО, съответно чл.8, §5 от Регламент 2017/1001, и се състои в това, че се разширяват основанията за отказ на регистрация на идентичен или сходен знак и за стоки и услуги, които са напълно различни от стоките и услугите, за които по-ранната марка е регистрирана. Смисълът на разпоредбата е да се охранява добрата репутация на по-ранната марка и да се изключи икономическото предимство, което по-късно регистрираната марка може да черпи от марката, ползваща се с известност. В настоящия случай определянето на марката за ползваща се с известност има значение по отношение на тази част от стоките и услугите, за които не се установява идентичност или сходство. Следователно и по отношение на несходните стоки регистрацията на заявената марка е недопустима.

Решението на председателя на ПВ е незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а преписката да се върне на председателя на ПВ за разглеждане на заявката при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени с мотивите на настоящото решение.

По разноските:

С оглед изхода на делото и на основание чл. 143, ал. 1 АПК следва да се присъдят в полза на жалбоподателя направените от него разноски, които са в размер на 50 лева за държавна такса и 800 лева за съдебно маркова експертиза.

Така мотивиран и на основание чл. 172, ал.2 и чл.173, ал.1 от АПК
Административен съд София-град, 76-ти състав,

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ Решение №РС-113- /1/ от 27.07.2023г. на
председателя на Патентното ведомство (ПВ) на Република България, с
което се оставя без уважение жалба срещу решение от 4.11.2022г. на
състав по опозиции за частично отхвърляне на опозиция срещу заявка за
марка № 162285 „ GALLUP International B.“ /комбинирана/.

ИЗПРАЩА преписката на председателя на Патентното
ведомство на Република България за ново разглеждане съобразно
мотивите на съдебното решение.

ОСЪЖДА Патентно ведомство на Република България да
заплати на дружеството Gallup GmbH /Г. Г. , със седалище в Б.
,Германия, сумата в размер на 850 лева, представляваща направени
разноски по делото.

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

Съдия