

РЕШЕНИЕ

№ 5521

гр. София, 28.09.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 72 състав,
в публично заседание на 15.06.2022 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Ева Пелова

при участието на секретаря Зорница Димитрова, като разгледа дело номер **9032** 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 /, вр. чл. 84, ал. 1 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/.

Образувано по е жалба на [фирма] – [населено място], срещу Решение № РС-196/1/18.06.2021г., издадено от председателя на Патентно ведомство на Република България, с което на основание чл. 76, ал. 7, т. 2 от ЗМГО е заличена регистрацията на марка с № 91581 S. F. W., комбинирана, за услугите: „административно обработване на поръчки на клиенти; административно управление на хотели; възпроизвеждане на документи; изготвяне на ведомости; издаване на фактури; машинописни услуги; набиране на кадри; попълване на данъчни декларации; психологическо тестване за подбор на кадри; приемане на телефонни съобщения /за отсъстващи абонати/; отдаване под наем на канцеларски машини и апарати; отдаване под наем на фотокопирни машини; секретарски услуги; систематизиране на информация в компютърни бази данни; стенографски услуги; счетоводни услуги; събиране на информация в компютърни бази данни; съставяне на извлечения от сметки; текстообработка; транскрибиране на съобщения; търсене в компютърни бази данни /за трети лица/; управление на компютърни файлове; фотокопирни услуги; подизпълнителски услуги /търговско подпомагане/; подпомагане на търговското управление; помощ при управление на търговски или промишлени предприятия; професионални консултации в областта на търговията; агенции за внос и износ; агенции за търговска информация; анализ на себестойността; бизнес мениджмънт на

спортисти; бизнес одити; бизнес оценка на търговска ефективност; връзки с обществеността; изготвяне на статистически данни; изследване на пазара; изследвания с търговска цел; икономическо прогнозиране; консултантски услуги в областта на човешките ресурси; консултантски услуги за търговско управление; консултации в областта на организирането на търговията; консултации в областта на търговското ръководство и организация; консултации в областта на търговското управление; проучване на общественото мнение; проучване на пазара; проучване с търговска цел; трудови борси; търговска информация; търговски оценки; търговски справки; търговско управление на лицензиране на стоки и услуги за трети лица; управление на сделки в областта на изкуството; услуги свързани със сравняване на цени; услуги, свързани с преместване на предприятия“ от клас 35, както и услугите: „гимнастически тренировки; организиране на спортни състезания; осигуряване на спортни съоръжения; осигуряване на съоръжения за голф; отдаване под наем на екипировка за подводно плуване; отдаване под наем на спортни площадки и терени; отдаване под наем на спортни съоръжения /с изключение на превозни средства/; отдаване под наем на съоръжения за стадиони; отдаване под наем на тенискортове; осигуряване на съоръжения за отмора; отдаване под наем на играчки; отдаване под наем на оборудване за игри; провеждане на курсове по фитнес; спортни клубове; спортни лагери; услуги на лични треньори /фитнес/; услуги на треньори /обучение/; физическо възпитание; хронометриране на спортни прояви; академии /образование/; ваканционни лагери /развлечение/; забавачки; задочно обучение; дресиране на животни, клубни услуги /развлечения или обучение/; образователни услуги; обучение; организиране и провеждане на конгреси; организиране и провеждане на конференции; организиране и провеждане на колоквиуми; организиране и провеждане на практически семинари /обучение/; организиране и провеждане на семинари; организиране и провеждане на симпозиуми; практическо обучение /демонстрация/, преподаване; провеждане на изпити; професионална преквалификация; професионално ориентиране /съвети в областта на образованието и обучението/; развлечения; услуги на училища /образование/; услуги, свързани с провеждане на он-лайн игри /от мрежа/; училища - пансиони; информационни услуги в областта на образованието; информационни услуги в областта на развлеченията; информационни услуги за отмора и почивка; агенции за билетни услуги /развлечение/; резервация на места за представления; дискотеки; мюзикхоли; нощни клубове; организиране и провеждане на концерти; организиране на балове; културни или развлекателни цели; организиране на конкурси /образование или развлечения/; организиране на конкурси за красота; организиране на лотарии; организиране на модни ревюта с развлекателна цел; организиране на представления /импресарски услуги/; организиране на приеми /развлечения/; оркестри; представления на живо; представяне на кинотеатри; прожекция на филми; радиоразвлечения; телевизионни развлечения; увеселителни паркове; услуги на артисти; услуги на дисководещи; хазартни игри; циркове; шоупродукции“ от клас 41 на МКСУ, за които е регистрирана. На основание чл. 76, ал. 7. т. 1 от ЗМГО е оставено без уважение искане с вх. №1309017/18.08.2015 г. за заличаване и отмяна на регистрацията на марка с рег. № 91581 S. F. W., комбинирана, в частта, в която е подадено на основание чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 3 от ЗМГО и на основание чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗМГО, както и в частта, в която е подадено на основание чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО във връзка с всички стоки от клас 25, за услугите „актуализиране на

рекламни материали; изготвяне на рекламни рубрики; маркетинг; набиране на спонсори; насърчаване на продажбите /за трети лица/; он-лайн реклама в компютърна мрежа; организиране на изложби с търговска или рекламна цел; организиране на модни ревюта с промоционална цел; организиране на търговски панаири с търговска или рекламна цел; отдаване под наем на рекламни съоръжения; отдаване под наем на рекламно време във всички средства за комуникация; отдаване под наем на рекламно пространство и време; производство на рекламни филми; публикуване на рекламни текстове; радиорекламирање; разпространение на мостри; разпространение на рекламни материали; разпространение на рекламни материали по пощата /листовки, проспекти, брошури, мостри/; реклама; рекламирање на открито; рекламирање чрез афиши; рекламирање чрез пощенски поръчки; рекламирање чрез телевизията; рекламни агенции; създаване на рекламни текстове; телевизионни реклами; телемаркетингови услуги; услуги за художествено оформление за рекламни цели; услуги на манекени, свързани с рекламирање и представяне на стоки; абониране за вестници /за трети лица/; абониране за телекомуникационни услуги /за трети лица/; организиране на търгове; отдаване под наем на автомати за продажба; подреждане на витрини; преглед на печата; предоставяне на търговска информация и консултации за потребител и /търговска консултация в магазините/; представяне на стоки; представяне на стоки на дребно с цел продажба чрез комуникационни средства; снабдяване за сметка на трети лица /закупуване на стоки или услуги за други предприятия/; търговия на дребно и едро с фармацевтични, ветеринарни, санитарни и медицински препарати от клас 35 и услугите „жестомимичен превод; преводачески услуги; устен превод; компютърна предпечатна подготовка; доставка на он-лайн електронни публикации /без възможност да бъдат прехвърляни върху друг носител/; издаване на книги; он-лайн публикуване на електронни книги и периодични издания; публикуване на текстове /с изключение на рекламни текстове/; създаване на текстове (с изключение на рекламни текстове); услуги за художествено оформление с изключение на такива за рекламни цели; осигуряване на оборудване за казина /хазарт/; осигуряване на оборудване за караоке; осигуряване на оборудване за музеи /представления, изложби/; осигуряване на услуги в зали с игрални автомати; отдаване под наем на апарати за осветяване на театрални декори или телевизионни студия; отдаване под наем на аудиооборудване; отдаване под наем на видеокамери; отдаване под наем на видеокасети; отдаване под наем на видеокасетофони; отдаване под наем на звукозаписи; отдаване под наем на кинопрожекционни апарати и принадлежности; отдаване под наем на кинофилми; отдаване под наем на радио и телевизионни приемници; отдаване под наем на сценични декори; отдаване под наем на шоудекори; видеозаписни услуги; заемни библиотеки; звукозаписни студия; зоологически градини; калиграфски услуги; киностудии; композиране на музика; микрофилмирање; монтаж на видеоленти; озвучаване на филми, радио и телевизионни програми; писане на сценарии; подвижни библиотечни услуги; позиране на модели за художници; производство на видеофилми; производство на музика; производство на радио- и телевизионни програми; производство на филми, с изключение на рекламни; религиозно обучение; репортерски услуги; субтитриране на филми; театрални продукции; фотографски услуги; фоторепортажи“ от клас 41, за които е регистрирана марка с № 91581 S. F. W., комбинирана.

В жалбата на [фирма] са наведени доводи, аргументирани подробно и в депозирано писмено становище основания за незаконосъобразност на акта, 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. Сочи се, че е неправилен извода на ответника за сходство между услугите на по-ранната марка от клас 41 „Спортни дейности“ и услугите на по-късната марка от клас 41 „Организиране на модни ревюта с развлекателна цел; дискотеки; музикохоли; нощни клубове; организиране на конкурси / образование или развлечение/; организиране на конкурси за красота; услуги на артисти; услуги на дисководеци; шоупродукции“, доколкото имат различен предмет, не се предлагат от едни и същи източници и задоволяват различни нужди на потребителите. Посочва се, че председателя на ПВ е приложил неоправдано разширен обхват на услугите от клас 41, за които е регистрирана по-ранната марка „Спортни дейности“, съответно неправилно е приел, че в тяхната обобщаваща категории се включват услуги на по-късната марка. Излагат се съображения, че необосновано е прието, че услугата от клас 35 на по-ранната марка „административна /офис/ дейност“ е обобщена категория, която включва услугите на по-късната марка. Посочва се, че по-ранната марка е словна и няма доминиращ елемент, а по-късната е комбинирана, с доминиращ елемент „S.“, противопоставените марки имали различна визия, смислово се различавали, поради което вероятност от объркване на потребителите не би възникнала, вкл. и да приемат, че услугите, носещи поотделно противопоставените марки произхождат от един и същ или свързани източници, а отделно от това не са регистрирани за идентични и сходни услуги. Защитата счита, че заключението на вещото лице по назначената и изслушана съдебно-маркова експертиза следва да бъде кредитирано изцяло. Прави се искане за отмяна на атакуваното решение, претендират се разноски, съгласно представен списък.

Ответникът – Председателят на Патентно ведомство чрез процесуалния си представител оспорва жалбата, моли съда да я отхвърли. Подробни съображения излага в депозираните по делото писмени бележки. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение, алтернативно моли на жалбоподателя да не бъдат присъждани разноски, на основание разпоредбата на чл.84, ал.5 от ЗМГО.

Заинтересованата страна - Сдружение „Европейски моден съвет“ – [населено място] молят решението на председателя на ПВ да бъде оставено в сила. Считаат, че заключението на съдебно-марковата експертиза не следва да бъде кредитирано, доколкото е отговорило извън рамките на поставените въпроси, с некоректно поднесена обобщена информация.

Съдът, след като обсъди релевираните с жалбата и представените писмени становища от ответника и заинтересованата страна основания, доводите на страните в съдебно заседание, прецени събраните по делото доказателства и служебно, на основание чл. 168, ал. 1 , вр. чл. 146 от АПК, провери изцяло законосъобразността на обжалвания акт, намира за установено следното от фактическа страна:

На 18.08.2015г. Сдружение „Европейски моден съвет“ - [населено място], депозирали в ПВ искане с вх. № 1309017/18.08.2015 г. за заличаване и отмяна регистрацията на марка с рег. № 91581 S. F. W., комбинирана, с притежател жалб. [фирма] - [населено място].

Марка с рег. № 91581 S. F. W., комбинирана, била заявена на 15.07.2014 г., регистрирана на 28.07.2015 г., със срок на закрила до 15.07.2024 г., за стоки и услуги от класове 25, 35 и 41 на Международната класификация на стоките и услугите /МКСУ/, а именно:

Клас 25: „анорак; балтони; бански гащета; бански костюми; барети; бебешки гащички [облекло]; бельо; боди [бельо]; боти; ботуши; ботуши с връзки; бричове [панталони] ; воали [облекло] ; вратовръзки ; вратовръзки с широки, свободно падащи краища; връхни дрехи; връхни палта; галоши; гети; гимнастически обувки, цвички; гимнастическо облекло; горници за ботуши; горници за обувки [саи]; дамски дълги палта; джобове за дрехи; долни гащи; долни дрехи [облекло]; долни дълги гащи [облекло]; долни фланелки; долни фусти, фустанели; дрехи; дрехи за богослужение; дрехи от изкуствена кожа; дълги чорапи; попиващи допира, дълги чорапи; дървени обувки; еспадрили; ватирани жакети, сака, куртки, якета. [облекло]; жакети, сака, якета, куртки; жарсе [дреха]; жартieri за дълги дамски чорапи; жартieri за чорапи; жилетки за костюми; защитни облекча; калцуни; кантове за обувни артикули; каскети, кепета, шапки; качулки, гугли, капишони [облекло]; кепета, малки шапчици за теме; клинове [панталони]; кожени дрехи; кожени дълги дамски шалове; кожени яки; кожи с косъм [за облекло]; козирки за шапки; козирки- шапки; колани, пояси, каиши [за облекло]; колани- портмонета; комбинезони [облекло]; комплекти за новородени [дрехи]; конфекция; корсажи; корсажи [дамско бельо]; корселети; корсети [бельо]; костюми; костюми за водни ски; кърпички за горно джобче на сака; къси чорапи; ластици за чорапи; ливреи; лигавници, не от хартия; манипули [църковна дреха]; мантили [дълъг дантелен шал]; маншети [облекло]; маншони [облекло]; маншони за затопляне на краката, неелектрически; маншони за уши [облекло]/ маскира,бни костюми; маски за спане [аксесоари]; митри [шапки]; нагръдници; наметала, пелерини; непромокаеми дрехи; облекча от хартия; облекло за велосипедисти; облекло за мотористи; спортни обувки; обувки; обувни артикули; палта; панделки, ленти за глава; панталони; пантофи; пелерини; пети за дълги чорапи; пижами; плажни обувки; плажно облекло; платки за дрехи; подвижни яки; подметки за обувки; подплати, хастари (конфекция) [части от облекло]; покривала за глава; пола е шорти; поли; пончо; попиващо потта бельо; потници; пояси, колани; пояси, широки платнени колани с висящи краища; прашки за панталони; предпазни приспособления за яки; презрамки, тиранти за дрехи [жартieri]; престилки; престилки [облекло]; принадлежности от метал за обувни артикули; приспособления за ботуши и обувки срещу подхлъзване срещу; пуловери; рамки, форми, скелети за шапки; рибарски елечи; ризи с къс ръкав; ризи, блузи; рокли; рубашки, работни дрехи, комбинезони; ръкавели; ръкавици [облекло]; ръкавици с един пръст; сандали; сандали за баня; сари; саронги; скиорски обувки; скиорски ръкавици; слипове; спортни обувки; спортни фланелки; стелки; сукмани; сутиени; тениски; тоги; токове за обувни артикули; токове на обувки, пети на чорапи; трикотаж; трикотажно и плетено облекло; три- четвърти чорапи; тюрбани; украшения за глава, шапки; униформи; футболни обувки; халати; халати за баня; халати, пеньоари; хартиени шапки [облекло]; цилиндри [шапки]; чехли за баня; чорাপогачи, трика; шалове, забрадки; шалчета и кърпи за врата; шалчета, мъжки вратовръзки със свободно висящи краища; шапки; шапки за баня; шапки, бонета за къпане; шемизети [нагръдници]; шипове за обувни артикули; шипове, бутони за футболни обувки; широки дълги дрехи [облекло]; шушони; яки [облекло] “;

Клас 35: „абониране за вестници [за трети лица]; абониране за телекомуникационни услуги [за трети лица]; агенции за внос и износ; агенции за търговска информация; административно обработване на

поръчки на клиенти; административно управление на хотели; актуализиране на рекламни материали; анализ на себестойността; бизнес мениджмънт на спортисти; бизнес одити; бизнес оценка на търговска ефективност; връзки с обществеността; възпроизвеждане на документи; изготвяне на ведомости; изготвяне на рекламни рубрики; изготвяне на статистически данни; издаване на фактури; изследване на пазара; изследвания с търговска цел; икономическо прогнозиране; консултантски услуги в областта на човешките ресурси; консултантски услуги за търговско управление; консултации в областта на организирането на търговията; консултации в областта на търговското ръководство и организация; консултации в областта на търговското управление; маркетинг; машинописни услуги; набиране на кадри; набиране на спонсори; насърчаване на продажбите [за трети лица]; он-лайн реклама в компютърна мрежа; организиране на изложби с търговска или рекламна цел; организиране на модни ревюта с промоционална цел; организиране на търгове; организиране на търговски панаири с търговска или рекламна цел; отдаване под наем на автомати за продажба; отдаване под наем на канцеларски машини и апарати; отдаване под наем на рекламна съоръжения; отдаване под наем на рекламно време във всички средства за комуникация; отдаване под наем на рекламно пространство и време; отдаване под наем на фотокопирни машини; подизпълнителски услуги (търговско подпомагане); подпомагане на търговското управление; поддръждане на витрини; помощ при управление на търговски или промишлени предприятия; попълване на данъчни декларации; преглед на печата; предоставяне на търговска информация и консултации за потребители [търговска консултация в магазините]; представяне на стоки; представяне на стоки на дребно с цел продажба чрез комуникационни средства; приемане на телефонни съобщения [за отсъстващи абонати]; производство на рекламни филми; проучване на общественото мнение; проучване на пазара; проучване с търговска цел; професионални консултации в областта на търговията; психологическо тестване за подбор на кадри; публикуване на рекламни текстове; радиорекламирање; разпространение на мостри; разпространение на рекламни материали; разпространение на рекламни материали по пощата [листовки, проспекти, брошури, мостри]; реклама; рекламиране на открито; рекламиране чрез афиши; рекламиране чрез пощенски поръчки; рекламиране чрез телевизията; рекламни агенции; секретарски услуги; систематизиране на информация в компютърни бази данни; снабдяване за сметка на трети лица [закупуване на стоки или услуги за други предприятия]; стенографски услуги; счетоводни услуги; събиране на информация в

компютърни бази данни; създаване на рекламни текстове; съставяне на извлечения от сметки; текстообработка; телевизионни реклами; телемаркетингови услуги; транскрибиране на съобщения; трудови борси; търговия на дребно и едро с фармацевтични, ветеринарни, санитарни и медицински препарати; търговска информация; търговски оценки; търговски справки; търговско управление на лицензиране на стоки и услуги за трети лица.; търсене, в компютърни бази данни [за трети лица]; управление на компютърни файлове; управление на сделки в областта на изкуството; услуги за художествено оформление за рекламни цели; услуги на манекени, свързани с рекламиране и представяне на стоки; услуги свързани със сравняване на цени; услуги, свързани с преместване на предприятия; фотокопирни услуги“;

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

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

Чрез искането Сдружение „Европейски моден съвет“ противопоставили марка на ЕС с № 10491603 F. W., словна, заявена на 02.03.2012 г., регистрирана на 02.04.2014 г., със срок на закрила до 02.03.2022 г., с вписан притежател N. V. (H. B.), [населено място], която била действаща за услуги от Клас 35 - „Административна (офис) дейност“; Клас 41 - „Спортни дейности“ и Клас 42 - „Научни и технологични услуги и

изследователска дейност, услуги за анализ и индустриално изследване“.

С Решение № 48/11.03.2016 г. председателя на Патентно ведомство спрял производството по разглеждане на искането, на основание чл. 46а от ЗМГО / отм. /, тъй като пред С. било образувано такова във връзка с постъпило искане за обявяване недействителността на регистрацията на марка на ЕС с № 10491603 F. W., словна.

С определение № 9/14.02.2019 г. председателя на Патентно ведомство възобновил производството по разглеждане на искането на основание чл. 46а, ал. 3 от ЗМГО / отм. /, поради приключване на преюдициалното разглеждане пред С..

С влязло в сила Решение № 310/01.10.2020 г. председателя на Патентно ведомство, на основание чл. 73, ал. 4 от ЗМГО отказал да образува производство по искане с вх. № 1309017/18.08.2015 г. относно заличаване на регистрацията на марка с рег. № 91581 S. F. W., комбинирана, на основание чл. 36, ал. 3. т. 2, б. б от ЗМГО, като въз основа разпоредбата на чл. 73, ал. 5, вр. чл. 71. ал. 5, т. 5 от ЗМГО производството, в което същото е основано на чл. 36, ал. 1 във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 12 от ЗМГО било прекратено.

Ответника приел, че искането е основателно в частта, в която е подадено на основание чл. 36. ал. 3. т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО и за неоснователно в частта, в която е подадено на основание чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 3 от ЗМГО и чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗМГО.

Председателя на ПВ изложил мотиви, че съгласно чл. 36, ал. 3, т. 1 от ЗМГО регистрацията на марка се заличава, когато е извършена в противоречие с чл. 12, която законова разпоредба забранява регистрацията на марка, идентична или сходна на по-ранна марка, ако стоките или услугите на марките са идентични или сходни, когато има вероятност за объркване на потребителите, включваща възможност за свързване с по-ранната марка, т.е. опасност потребителите да повярват, че стоките или услугите са с общ търговски произход, като следва да са налице следните кумулативно изискуеми предпоставки: по-ранно право върху марка; идентичност или сходство между стоките или услугите на атакуваната и по-ранната марка; идентичност или сходство между марките в конфликт; вероятност за объркване на потребителите.

Библиографските данни на противопоставената марка на ЕС с № 10491603 F. W., словна показвали, че противопоставената от искателя марка е по-ранна, тъй като датата ѝ на заявяване - 02.03.2012 г., предхожда датата на заявяване на атакуваната марка с рег. № 91581 - 15.07.2014 г. Ответника приел, че в конкретния случай от анализа на стоките и услугите на сравняваните марки ставало ясно, че стоките от

клас 25, за които е регистрирана атакуваната марка, представляват конкретно изброени артикули, които могат да бъдат обобщени и отнесени към общите категории облекло, обувки, шапки и принадлежности за глава, които стоки не са сходни на услугите от класове 35, 41 и 42, за които е регистрирана по-ранната марка. Стоките и услугите се различавали помежду си с оглед естеството си, като стоките представлявали продукти, които се предлагат на пазара и тяхната продажба предполагала физическо прехвърляне на продукта от производителя/дистрибутора към крайния потребител. Услугите от своя страна се изразявали в определена нематериална дейност, предлагана и предоставяна от едно лице към потребителя. Въпреки разликата в естеството си, ответника посочил, че е възможно стоките и услугите да се допълват или конкурират помежду си - например когато услугите по поддръжка на стоките допълва самите стоки като отделен артикул или когато дадени услуги имат същата цел или употреба като сравняваните стоки, което създава конкуренция помежду им.

Председателя на ПВ в обжалваното решение посочил, че по-ранната марка е регистрирана за услугите „Административна (офис) дейност“ от клас 35, „Спортни дейности“ от клас 41, както и за услугите „Научни и технологични услуги и изследователска дейност, услуги за анализ и индустриално изследване“ от клас 42, които по своето естество и предназначение коренно се различавали от стоките от клас 25, за които е регистрирана и атакувана процесната марка. Мотивирал се с това, че административната (офис) дейност е свързана с организирането, техническото и човешко обезпечаване на дейността на даден офис/бизнес; услугите по спортни дейности са свързани с организирането и администрирането на спортни събития, подпомагане на клубове или отделни спортисти - както професионални, така и любители, а услугите от клас 42 на по-ранната марка представлявали услуги, предоставяни от научни и изследователски центрове. Стоките от клас 25 на процесната марка били материални артикули, предназначени за носене върху човешкото тяло. Разглежданите стоки и услуги се предоставяли от различни търговци, не са взаимно допълващи се или в конкуренция помежду си. Макар поначало потребителите на стоките от клас 25 да съпадали с потребителите на услугите на по-ранната марка, с оглед необходимостта от носене на облекло и обувки, то последното обстоятелство само по себе си не би могло да доведе до извод за сходство между тях. Сравняваните стоки и услуги попадали в различни пазарни сектори, удовлетворяват различни потребности и не може да бъде установена обусловеност или зависимост между тях. Те се

характеризирали с отдалечена насоченост и начин на пазарна реализация, така че потребителите са наясно, че имат различен търговски произход.

В оспореното решение ответника посочил, че услугите „Административна (офис) дейност“ от клас 35 на МКСУ, за които е регистрирана противопоставената марка на ЕС с № 10491603, представлявала обобщена категория, която включва услугите „административно обработване на поръчки на клиенти; административно управление на хотели; възпроизвеждане на документи; изготвяне на ведомости: издаване на фактури; машинописни услуги; набиране на кадри; попълване на данъчни декларации; психологическо тестване за подбор на кадри; приемане на телефонни съобщения [за отсъстващи абонати]; отдаване под наем на канцеларски машини и апарати; отдаване под наем на фотокопирни машини; секретарски услуги; систематизиране на информация в компютърни бази данни; стенографски услуги; счетоводни услуги; събиране на информация в компютърни "бази данни;" съставяне на извлечения от сметки; текстообработка; транскрибиране на съобщения; търсене в компютърни бази данни [за трети лица]; управление на компютърни файлове; фотокопирни услуги“ от клас 35, за които е регистрирана атакуваната марка с рег. № 91581, и е приел, че между тях е налице идентичност. Посочил, че приложението намира принципът, че когато стоките или услугите са включени в по-широките понятия, с които са назовани противопоставените или атакуваните такива, те се считат за идентични.

Председателя на ПВ приел, че е налице идентичност и между услугите „подизпълнителски услуги (търговско подпомагане); подпомагане на търговското управление; помощ при управление на търговски или промишлени предприятия; професионални консултации в областта на търговията“ от клас 35 на процесната марка и услугите от същия клас на по-ранната марка, тъй като първите представлявали обобщени категории, които включвали и услугите „административна (офис) дейност“, за които е получила регистрацията противопоставената марка на ЕС. Услугите агенции за внос и износ; агенции за търговска информация; анализ на себестойността; бизнес мениджмънт на спортисти; бизнес одити; бизнес оценка на търговска ефективност; връзки с обществеността; изготвяне на статистически данни; изследване на пазара; изследвания с търговска цел; икономическо прогнозиране; консултантски услуги в областта на човешките ресурси; консултантски услуги за търговско управление; консултации в областта на организирането на търговията; консултации в областта на търговското ръководство и организация; консултации в областта на търговското управление; проучване на общественото мнение;

проучване на пазара; проучване с търговска цел; трудови борси; търговска информация; търговски оценки; търговски справки; търговско управление на лицензиране на стоки и услуги за трети лица.; управление на сделки в областта на изкуството; услуги свързани със сравняване на цени; услуги, свързани с преместване на предприятия“ от клас 35, за които е регистрирана атакуваната марка представлявали различни видове услуги, предоставяни с цел подпомагане на бизнеса на други лица чрез консултации, събиране и анализиране на информация, изготвяне на отчети и документи, необходими за осъществяване на дейността на съответното лице - потребител. Тези услуги били сходни на услугите „административна (офис) дейност, за които е регистрирана по-ранната марка, доколкото имат сходно естество и предназначение. Те биха могли да се предоставят от едни и същи специализирани търговци, предлагащи комплексно административно и бизнес обслужване на своите клиенти, и са насочени към един и същ потребителски кръг.

Услугите „актуализиране на рекламни материали; изготвяне на рекламни рубрики; маркетинг; набиране на спонсори; насърчаване, на продажбите [за трети лица]; он-лайн реклама в компютърна мрежа; организиране на изложби с търговска или рекламна цел; организиране на модни ревюта с промоционална цел; организиране на търговски панаири с търговска или рекламна цел; отдаване под наем на рекламни съоръжения; отдаване под наем на рекламно време във всички средства за комуникация; отдаване под наем на рекламно пространство и време; производство на рекламни филми; публикуване на рекламни текстове; радиорекламирање; разпространение на мостри; разпространение на рекламни материали; разпространение на рекламни материали по пощата [листовки, проспекти, брошури, мостри]; реклама; рекламиране на открито; рекламиране чрез афиши; рекламиране чрез пощенски поръчки; рекламиране чрез телевизията; рекламни агенции; създаване на рекламни текстове; телевизионни реклами; телемаркетингови услуги; услуги за художествено оформление за рекламни цели; услуги на манекени, свързани с рекламиране и представяне на стоки“ от клас 35 на процесната марка представлявали услуги, според ответника могат да бъдат обобщени като рекламни услуги, тъй като се предоставяли на търговски субекти с цел промотирането и насърчаването на продажбата и пускането на пазара на техните стоки, засилване на позицията им на съответния пазарен сегмент, общо за развитие на техния бизнес. Последните се различавали от услугите „административна (офис) дейност“ от клас 35, за които е регистрирана по-ранна марка, тъй като последните са насочени към извършването на ежедневни операции, които се изискват от бизнеса за

постигане на търговската му цел и се изразяват основно в дейности, които подпомагат административно управлението на търговското предприятие и включват такива, типични за секретарските услуги като стенография и машинопис, както и услуги за поддръжка като осигуряване на офис машини и оборудване, набиране на персонал, подготовка на заплати, съставяне на извлечения по сметки и подготовка на данъци, обработка на данни, документи и файлове, поради което сравняваните услуги се различавали помежду си по своето естество и предназначение, предоставяли се от различни търговци, не са допълващи се или в конкуренция помежду си. Възможното съвпадение в потребителския кръг, към който са насочени не било достатъчно да преодолее различията в останалите критерии и да доведе до извод за сходство между тях.

Ответника приел, че не е налице сходство и между услугите от клас 35 на по-ранната марка и останалите услуги в същия клас, за които е атакувана процесната марка, а именно: „абониране за вестници [за трети лица]; абониране за телекомуникационни услуги [за трети лица]; организиране на търгове; отдаване под наем на автомати за продажба; подреждане на витрини; преглед на печата; предоставяне на търговска информация и консултации за потребители [търговска консултация в магазините]; представяне на стоки; представяне на стоки на дребно с цел продажба чрез комуникационни средства; снабдяване за сметка на трети лица [закупуване на стоки или услуги за други предприятия]; търговия на дребно и едро с фармацевтични, ветеринарни, санитарни и медицински препарати“, тъй като последните представлявали специфични и конкретизирани услуги, чието естество и предназначение се различавали от дейността, изразяваща се в административното офис-обслужване, за което се ползва със закрила противопоставената марка, не са допълващи се или в конкуренция помежду си.

Услугите „гимнастически тренировки; организиране на спортни състезания; осигуряване на спортни съоръжения; осигуряване на съоръжения за голф; отдаване под наем на екипировка за подводно плуване; отдаване под наем на спортни площадки и терени; отдаване под наем на спортни съоръжения [с изключение на превозни средства]; отдаване под наем на съоръжения за стадиони; отдаване под наем на тенискортове; осигуряване на съоръжения за отмора; отдаване под наем на играчки; отдаване под наем на оборудване за игри; провеждане на курсове по фитнес; спортни клубове; спортни лагери; услуги на лични треньори [фитнес]; услуги на треньори [обучение]; физическо възпитание; хронометриране на спортни прояви“ от клас 41 на процесната марка, според ответника попадат в обобщената категория

„спортни дейности“ от клас 41, за която е регистрирана по-ранната марка, поради което е приел, че между тях е налице идентичност.

В оспореното решение е посочено, че услугите „академии [образование]; ваканционни лагери [развлечение]; забавачки; задочно обучение; дресиране на животни; клубни услуги [развлечения или обучение]; образователни услуги; обучение; организиране и провеждане на конгреси; организиране и провеждане на конференции: организиране и провеждане на колоквиуми; организиране и провеждане на практически семинари [обучение]; организиране и провеждане на семинари; организиране и провеждане на симпозиуми; практическо обучение [демонстрация]; преподаване; провеждане на изпити; професионална преквалификация; професионално ориентиране [съвети в областта на образованието и обучението]; развлечения; услуги на училища [образование]; услуги, свързани с провеждане на он-лайн игри [от мрежа]; училища - пансион; информационни услуги в областта на образованието; информационни услуги в областта на развлеченията; информационни услуги за отмора и почивка“ от клас 41 на процесната марка са услуги, които биха могли да бъдат такива в областта на спорта, и е възможно да имат сходно предназначение с услугите от клас 41 на по-ранната марка, да се предлагат от едни и същи лица, да са насочени към едни и същи потребители, и е прието, че е налице сходство между тях.

Според председателя на ПВ атакуваните услуги „агенции за билетни услуги [развлечение]; резервация на места за представления“ от клас 41 на процесната марка са от съществено значение за предоставянето и използването на услугите „спортни дейности“ от клас 41 на по-ранната марка, като предвид тяхната връзка помежду им, релевантните потребители биха могли да помислят, че отговорността за предоставянето им е на едно и също лице, следователно сравняваните услуги са допълващи се, а отделно от това тези услуги обичайно се предлагали посредством едни и същи дистрибуторски канали, тъй като често местата за предлагане на билети и резервации за определени спортни събития и дейности се намирали именно там, където са провеждат последните. Предвид тези съображения ответника е приел, че между тези услуги е налице сходство.

По отношение на услугите „дискотеки; мюзикхоли; нощни клубове; организиране и провеждане на концерти; организиране на балове; културни или развлекателни цели; организиране на конкурси [образование или развлечения]; организиране на конкурси за красота; организиране на лотарии; организиране на модни ревюта с развлекателна цел; организиране на представления [импресарски услуги]; организиране

на приеми [развлечения]; оркестри; представления на живо; представяне на кинотеатри; прожекция на филми; радиоразвлечения; телевизионни развлечения; увеселителни паркове; услуги на артисти; услуги на дисководещи; хазартни игри; циркове; шоупродукции“ от клас 41 на процесната марка, в оспореното решение е прието, че представляват услуги, осигуряващи различни по вид развлечения на своите потребители и съвпадат в основното си предназначение с услугите „спортни дейности“ от клас 41 на по-ранната марка, като е възможно да се предлагат от едни и същи търговци, както и да са насочени към еднакъв потребителски кръг, а оттам - да имат общи канали, чрез които те се предлагат, поради което същите са сходни.

За услугите „жестомимичен превод; преводачески услуги; устен превод“ от клас 41 на процесната марка ответника е посочил, че те не са сходни на услугите „спортни дейности“ от същия клас на по-ранната марка, тъй като не съвпадали по своето естество и предназначение с услугите на по-ранната марка, макар да е възможно да възникне необходимост от извършване на превод, както при спортните дейности, така и във връзка с услугите на по-ранната марка от другите класове (35 и 42), което не означавало, че непосредствените потребители на тези услуги биха ги свързали като услуги с общ произход, и е прието, че разглежданите услуги не са допълващи се или в конкуренция помежду си.

В обжалваното решение е отразено, че услугите „компютърна предпечатна подготовка; доставка на он-лайн електронни публикации [без възможност да бъдат прехвърляни върху друг носител]; издаване на книги; он-лайн публикуване на електронни книги и периодични издания; публикуване на текстове [с изключение на рекламни текстове]; създаване на текстове (с изключение на рекламни текстове); услуги за художествено оформление, с изключение на такива за рекламни цели“ от клас 41 на процесната марка се различават от услугите „спортни дейности“ от същия клас на по-ранната марка не само в своето естество и предназначение, но и не се предоставяли от едни и същи лица, насочени били към различен потребителски кръг, не са допълващи се или в конкуренция помежду си.

По отношение на услугите „осигуряване на оборудване за казина [хазарт]; осигуряване на оборудване за караоке; осигуряване на оборудване за музеи [представления, изложби]; осигуряване на услуги в зали с игрални автомати; отдаване под наем на апарати за осветяване на театрални декори или телевизионни студия; отдаване под наем на аудиооборудване; отдаване под наем на видеокамери; отдаване под наем на видеокасети; отдаване под наем на видеокасетофони; отдаване под наем на звукозаписи; отдаване под наем на кинопрожекционни апарати и

принадлежности; отдаване под наем на кинофилми; отдаване под наем на радиа- и телевизионни приемници; отдаване под наем на сценични декори; отдаване под наем на шоудекори“ от клас 41 на по-късния знак, в решението на председателя на ПВ е посочено, че представляват услуги, чиято крайна цел е развлечението, но по своето естество не представлявали развлекателни услуги, а такива за отдаване под наем и поради това се различавали от услугите „спортни дейности“ от клас 41 на противопоставената по-ранната марка. Тъй като не са свързани със спортната дейност, въпросните услуги обичайно не се предоставяли от лицата, предлагащи услугите на по-ранната марка, не са насочени и към същия потребителски кръг, сравняваните услуги не са допълващи или конкуриращи се.

Ответника е приел, че липсва сходство между услугите „спортни дейности“ от клас 41 на противопоставената марка на ЕС и останалите услуги на атакуваната марка: „видеозаписни услуги; заемни библиотеки; звукозаписни студия; зоологически градини; калиграфски услуги; киностудия; композиране на музика; микрофилмиране; монтаж на видеоленти; озвучаване на филми, радио и телевизионни програмй; писане на сценарии; подвижни библиотечни услуги; позираме на модели за художници; производство на видеофилми; производство на музика; производство на радио-и телевизионни програми; производство на филми, с изключение на рекламни; религиозно обучение; репортерски услуги; субтитриране на филми; театрални продукции; фотографски услуги; фоторепортажи“, тъй като се различавали в своето естество, предоставяли се от различни лица, не са конкуриращи се, и не могат да бъдат определени като допълващи се.

В оспореното решение е посочено, че атакуваната марка с рег. № 91581 е комбинирана, представляваща тъмно сив правоъгълник, в рамките на който са поместени словните елементи „S. F. W.“, изписани на два реда с главни бели букви на латиница. П. марка на ЕС с № 10491603 е словна и се състои изключително от думите „F. W.“. Фонетично марките споделят общите думи „F. W.“, от които изключително се състои по-ранната марка. По-късният знак включвал и допълнителния елемент „S.“, който поставен в началото, внасял разлика в звученето на сравняваните марки, но въпреки това между тях е налице фонетично сходство, предопределено от общите за тях думи. Визуално атакуваната марка и противопоставените съвпадали частично в елементите „F. W.“, съдържащи идентични букви, подредени в идентична последователност. Атакуваната марка включвала и допълнителният словен елемент „S.“, който нямал аналог в по-ранната, като освен това марката е представена в определена графична композиция

- оформена като сив правоъгълник, изписването на думите е в бял цвят с подреждане на два реда, като е прието, че въпреки посочените разлики, между сравняваните марки е налице визуално сходство, доколкото по-ранната марка изцяло се съдържа в по-късната. Посочено е още, че от гледна точка на семантиката процесните марки могат се определят като такива с конкретно значение. Изразът „F. W.“ в превод от английски език означавал „модна седмица“, а думата „S.“ в по-късния знак би се възприела като наименование на мястото на провеждане на съответното модно събитие. Предвид значението на включените в състав им словни елементи, председателя на ПВ е достигнал до заключението, че между марките е налице смислово сходство.

По отношение вероятността за объркване на потребителите, от анализа на стоките и услугите на противопоставените марки, според ответника се установява, че част от тях са идентични и сходни, тъй като между знаците на марките е налице визуално, фонетично и смислово сходство, породено от общите им словни елементи „F. W.“, които създават еднакво общо впечатление при разглеждане на знаците в цялост и обосновават извод за наличие на вероятност за объркване на потребителите по смисъла на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО. Общите за марките думи „F. W.“ са единствените в състава на по-ранната марка, а допълнителният словен елемент „S.“ не внасял особена разлика при сравняване на знаците в цялост, а по-скоро създавал впечатление, че по-късният знак е вариантното изпълнение на регистрираното по-рано право. Тези обстоятелства според ответника обуславят извода, че е налице вероятност за объркване на потребителите по смисъла на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО по отношение на тези услуги, за които е установена идентичност и сходство е услугите на по-ранната марка, а именно: услугите „административно обработване на поръчки на клиенти; административно управление на хотели; възпроизвеждане на документи; изготвяне на ведомости; издаване на фактури; машинописни услуги; набиране на кадри; попълване на данъчни декларации; психологическо тестване за подбор на кадри; приемане на телефонни съобщения [за отсъстващи абонати]; отдаване под наем на канцеларски машини и апарати; отдаване под наем на фотокопирни машини; секретарски услуги; систематизиране на информация в компютърни бази данни; стенографски услуги; счетоводни услуги; събиране на информация в компютърни бази данни; съставяне на извлечения от сметки; текстообработка; транскрибиране на съобщения; търсене в компютърни бази данни [за трети лица]; управление на компютърни файлове; фотокопирни услуги; подизпълнителски услуги (търговско подпомагане); подпомагане на търговското управление; помощ при управление на

търговски или промишлени предприятия; професионални консултации в областта на търговията; агенции за внос и износ; агенции за търговска информация; анализ на себестойността; бизнес мениджмънт на спортисти; бизнес одити; бизнес оценка на търговска ефективност); връзки с обществеността; изготвяне на статистически данни; изследване на пазара; изследвания с търговска цел; икономическо прогнозиране; консултантски услуги в областта на човешките ресурси; консултантски услуги за търговско управление; консултации в областта на организирането на търговията; консултации в областта на търговското ръководство и организация; консултации в областта на търговското управление; проучване на общественото мнение; проучване на пазара; проучване с търговска цел; трудови борси; търговска информация; търговски оценки; търговски справки; търговско управление на лицензиране на стоки и услуги за трети лица.; управление на сделки в областта на изкуството; услуги свързани със сравняване на цени; услуги, свързани с преместване на предприятия“ от клас 35, както и услугите „гимнастически тренировки; организиране на спортни състезания; осигуряване на спортни съоръжения; осигуряване на съоръжения за голф; отдаване под наем на екипировка за подводно плуване; отдаване под наем на спортни площадки и терени; отдаване под наем на спортни съоръжения [с изключение на превозни средства]; отдаване под наем на съоръжения за стадиони; отдаване под наем на тенискортове; осигуряване на съоръжения за отмора; отдаване под наем на играчки; отдаване под наем на оборудване за игри; провеждане на курсове по фитнес; спортни клубове; спортни лагери; услуги на лични треньори [фитнес]; услуги на треньори [обучение]; физическо възпитание; хронометриране на спортни прояви; академии [образование]; ваканционни лагери [развлечение]; забавачки; задочно обучение; дресиране на животни; клубни услуги [развлечения или обучение]; образователни услуги; обучение; организиране и провеждане на конгреси; организиране и провеждане на конференции; организиране и провеждане на колоквиуми; организиране и провеждане на практически семинари [обучение]; организиране и провеждане на семинари; организиране и провеждане на симпозиуми; практическо обучение [демонстрация]; преподаване; провеждане на изпити; професионална преквалификация; професионално ориентиране [съвети в областта на образованието и обучението]; развлечения; услуги на училища [образование]; услуги, свързани с провеждане на он-лайн игри [от мрежа]; училища - пансионни; информационни услуги в областта на образованието; информационни услуги в областта на развлеченията; информационни услуги за отмора и почивка; агенции за билетни услуги

[развлечение]; резервация на места за представления; дискотеки; мюзикъли; нощни клубове; организиране и провеждане на концерти; организиране на балове; културни или развлекателни цели; организиране на конкурси [образование или развлечения]; организиране на конкурси за красота; организиране на лотарии; организиране на модни ревюта с развлекателна цел; организиране на представления [импресарски услуги]; организиране на приеми [развлечения]; оркестри; представления на живо; представяне на кинотеатри; прожекция на филми; радиоразвлечения; телевизионни развлечения; увеселителни паркове; услуги на артисти; услуги на дисководеци; хазартни игри; циркове; шоупродукции“ от клас 41 на МКСУ, за които е регистрирана процесната марка с рег. № 91581, поради което ответника е преценил, че за тези услуги регистрацията на марката следва да бъде заличена на основание чл. 76, ал. 7, т. 2 от ЗМГО.

По отношение на останалите стоки и услуги на процесната марка, а именно: всички стоки от клас 25; услугите „актуализиране на рекламни материали; изготвяне на рекламни рубрики; маркетинг; набиране на спонсори; насърчаване на продажбите [за трети лица]; он-лайн реклама в компютърна мрежа; организиране на изложби с търговска или рекламна цел; организиране на модни ревюта с промоционална цел; организиране на търговски панаири с търговска или рекламна цел; отдаване под наем на рекламни съоръжения; отдаване под наем на рекламно време във всички средства за комуникация; отдаване под наем на рекламно пространство и време; производство на рекламни филми; публикуване на рекламни текстове; радиорекламирање; разпространение на мостри; разпространение на рекламни материали; разпространение на рекламни материали по пощата [листовки, проспекти, брошури, мостри]: реклама; рекламирање на открито; рекламирање чрез афиши; рекламирање чрез пощенски поръчки; рекламирање чрез телевизията; рекламни агенции; създаване на рекламни, текстове; телевизионни реклами; телемаркетингови услуги; услуги за художествено оформление за рекламни цели; услуги на манекени, свързани с рекламирање и представяне на стоки; абониране за вестници [за трети лица]; абониране за телекомуникационни услуги [за трети лица]; организиране на търгове; отдаване под наем на автомати за продажба; подреждане на витрини; преглед на печата; предоставяне на търговска информация и консултации за потребители [търговска консултация в магазините]; представяне на стоки; представяне на стоки на дребно с цел продажба чрез комуникационни средства; снабдяване за сметка на трети лица [закупуване на стоки или услуги за други предприятия]; търговия на дребно и едро с фармацевтични, ветеринарни, санитарни и медицински

препарати“ от клас 35 и услугите „жестомимичен превод; преводачески услуги; устен превод; компютърна предпечатна подготовка; доставка на он-лайн електронни публикации [без възможност да бъдат прехвърляни върху друг носител]; издаване на книги; он-лайн публикуване на електронни книги и периодични издания; публикуване на текстове [с изключение на рекламни текстове]; създаване на текстове (с изключение на рекламни текстове); услуги за художествено оформление, с изключение на такива за рекламни цели; осигуряване, на оборудване за казина [хазарт]; осигуряване на оборудване за караоке; осигуряване на оборудване за музеи [представления, изложби]; осигуряване на услуги в зали с игрални автомати; отдаване под наем на апарати за осветяване на театрални декори или телевизионни студия; отдаване под наем на аудиооборудване; отдаване под наем на видеокамери; отдаване под наем на видеокасети; отдаване под наем на видеокасетофони; отдаване под наем на звукозаписи; отдаване под наем на кинопрожекционни апарати и принадлежности; отдаване под наем на кинофилми; отдаване под наем на радио- и телевизионни приемници; отдаване под наем на сценични декори; отдаване под наем на шоудекори; видеозаписни услуги; заемни библиотеки; звукозаписни студия; зоологически градини; калиграфски услуги; киностудия; композиране на музика; микрофилмиране; монтаж на видеоленти; озвучаване на филми, радио и телевизионни програми; писане на сценарии; подвижни библиотечни услуги; позиране на модели за художници; производство на видеофилми; производство на музика; производство на радио- и телевизионни програми; производство на филми, с изключение на рекламни; религиозно обучение; репортерски услуги; субтитриране на филми; театрални продукции; фотографски услуги; фоторепортажи“ от клас 41 не са идентични или сходни на услугите, за които е регистрирана по-ранната марка, поради което председателя на ПВ на основание чл. 76, ал. 7, т. 1 от ЗМГО, е оставил без уважение искане с вх. № 1309017/18.08.2015 г. за заличаване на регистрацията на марка с рег. № 91581 „S. F. W.“, комбинирана, в частта, в която е подадено на основание чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО. Посочил е още, че във връзка с твърденията на искателя за повишена отличителност на по-ранната марка и що се касае до основанието по чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО не е необходимо да се извършва преценка дали това в действителност се установява от представените доказателства, тъй като извършеният анализ показал, че дори с нормална степен на отличителност на противопоставената марка е налице вероятност за объркване на потребителите по смисъла на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО във връзка с идентичните и сходни услуги, съответно

евентуалната повишена отличителност на по-ранното право не би променило крайния извод по настоящия спор.

По отношение твърденията на искателя, във връзка с разпоредбата на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО че противопоставената марка на ЕС с № 10491603 F. W., словна, се ползва с известност и предвид представените в тази връзка доказателства - извадки от статии от периодични издания и снимки, групирани под названието „F. W. V. of B. - Кратка историческа справка“, касаеща периода 2000 г. - 2009 г.; „Кратка презентация на Европейски моден съвет (2007- 2015)“, както и извадки от Ф., според ответника се установява, че в периода 2000 г. - 2009 г. са провеждани редица модни събития на територията на Република България, по-конкретно в [населено място], С. и Н.. Посочено е, че през 2000 г. в П. е проведено тридневно прет-а-порте, организирано от „Форум Българска мода“ и рекламна агенция „Н.“, на което са представени модни колекции на различни дизайнерски къщи. През 2001 г. е проведено събитието „Мултимедиен спектакъл висша мода с етнически елемент“ в [населено място]; през 2002 г. - 2006 г. са провеждани събитията „П.-а-порте П. („Седмица на модата“F. week“), раздавани са годишни награди за мода „Е.“, проведено е събитие „ Висша мода - от кутюр“ (2004 г., [населено място]), открита е „Алея на световната модна слава“ (2004 г. [населено място]); проведен е Първи национален конкурс за млади стилисти - дизайнери (2004 г., [населено място]), Първа национална дизайнерска борса (2004 г., [населено място]), събитието „S. fashion week“ (есен-зима 2004/2005, [населено място]), Втори национален конкурс за млади стилисти-дизайнери (2005 г., [населено място], П. и Н.), „D. F. 2007” - Втори национален конкурс за млади модни таланти „Танцуваща мода -2007“ (2007 г., [населено място]), работна медийна закуска - официална презентация на европейския и световен стандарт, който се въвеждал в България за провеждане на Седмица на модата - F. week” (2008 г., [населено място]), Трети международен пленер за моден дизайн (2008 г. [населено място]), събитието „S. fashion week“ (пролет-лято 2009 г. и есен-зима 2009/2010 г., [населено място]) и други. За организатор на събитията в предоставените материали били посочени различни лица, между които „Н. П.“ с ръководител Н. В.: „Национален съвет по моден дизайн“, „Национална камара за мода“ и „Европейски моден съвет“ с председател Н. В.. Според председателя на ПВ тези доказателства не установявали използване на противопоставената във връзка с основанието по чл. 12, ал. 3 от ЗМГО на по-ранната марка на ЕС с № 10491603 F. W., словна, тъй като последната е регистрирана за услугите „административна (офис) дейност“ от клас 35 „спортни-дейности“ от клас

41, както и за услугите „научни и технологични услуги и изследователска дейност, услуги за анализ и индустриално изследване“ от клас 42, които по своето естество и предназначение коренно се различават дейностите, които са осъществявани съгласно приложените материали - модни събития, в това число представяне на модни колекции на различни дизайнерски къщи, връчване на годишни награди за мода и за дизайнери-стилисти. Посочено е, че във връзка с основанието по чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, услугите по административната (офис) дейност (клас 35 на МКСУ) е свързана с организирането, техническото и човешко обезпечаване на дейността на даден офис/бизнес; услугите по спортни дейности (клас 41 на МКСУ) са свързани с организирането и администрирането на спортни събития, подпомагане на клубове или отделни спортисти - както професионални, така и любители, а услугите от клас 42 на по-ранната марка представляват услуги, предоставяни от научни и изследователски центрове. Предвид спецификата на посочените услуги, ответника е приел, че представената от доказателствата модна дейност не би могла да бъде отнесена към нито една от услугите от класове 35, 41 и 42 на МКСУ, за които се ползва със закрила противопоставената по-ранна марка. Поради тези съображения ответника е посочил, че искателят не е доказал, че марката на ЕС с № 10491603 се ползва с известност за някоя от услугите, за които е регистрирана, предвид липсата на кумулативен елемент от фактическия състав на основанието по чл. 12, ал. 3 от ЗМГО, и на основание чл.76, ал.7, т.1 от ЗМГО искането с вх. № 1309017/18.08.2015 г. за заличаване на регистрацията на марка с рег. № 91581 S. F. W., комбинирана, в частта, в която е подадено на основание чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 3 от ЗМГО е оставено без уважение, като неоснователно.

В оспореното решение е посочено, че релевантният момент за преценка дали марката е използвана по заблуждаващ начин е периодът след датата на нейната регистрация, в конкретния случай - след 28.07.2015 г., предвид твърдението на искателя, че използването на марка с рег. № 91581 „S. F. W.“ е по начин, който въвежда в заблуждение потребителите, относно естеството и качеството на стоките и услугите. По отношение на твърдението, че сдружението получава запитвания относно събитието „S. F. W.“, организирано от притежателя на атакуваната марка - [фирма] паралелно със събитието със същото наименование, провеждано от притежателя на по-ранната марка на ЕС, искателят представил извадки от 2016 г. от профил във социалната мрежа „F.“ с наименование „S. F. W.“, от което било видно, че различни лица са изпращали запитвания на лични съобщения до профила относно „Седмицата на модата“. На част от

запитванията се виждали отговори от лице с наименование „М.“, легитимиращо се като администратор на профила „S. F. W.“. В отговорите било отразено, че предстои потвърждаване на датите, относно предстоящото събитие „С. седмица на модата“, а в отговор от 15.03.2016г. е посочено, че „С. Фешън У. в хотел М. е нелегети...установени престъпления против интелектуална собственост на марката F. W.... “. Председателя на ПВ приел, че така представените доказателства не показват използване на процесната марка по заблуждаващ начин, относно естеството или качеството на услугите на процесната марка, тъй като евентуалното възникване на объркване на потребителите относно действителния търговски произход на означените услуги, т.е. относно конкретния търговец, който ги предлага и/или предоставя не означава, че атакуваната марка се използва по заблуждаващ начин по смисъла на чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗМГО, тъй като за да се приложи последната разпоредба е необходимо да се установи, че процесната марка съдържа или се състои от определено означение, което обективно се използва по такъв начин, че у потребителите възниква заблуждение за определени характеристики на означените стоки и/или услуги, които те всъщност не притежават. В тази връзка ответника е приел, че представените от искателя доказателства не показват използване на процесната марка, още по-малко такава, което би могло да се квалифицира като заблуждаващо потребителите по смисъла на чл. чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗМГО за вида, естеството на означените услуги или техни качествени характеристики, които предоставяните услуги всъщност да не притежават, отчел искането с вх. № 1309017/18.08.2015 г. за отмяна на регистрацията на марка с рег. № 91581 S. F. W., комбинирана, в частта, в която е подадено на основание чл. 35, ал. 1. т. 3 от ЗМГО, за неоснователно и недоказано и като такива го е оставил без уважение, на основание чл. 76, ал 7, т. 1 от 3 ЗМГО.

Въз основа на така проведеното административно производство с оспореното решение Председателят на Патентното ведомство на основание чл. 76, ал. 7, т. 2 от ЗМГО заличил регистрацията на марка с № 91581 S. F. W., комбинирана, за услугите: „административно обработване на поръчки на клиенти; административно управление на хотели; възпроизвеждане на документи; изготвяне на ведомости; издаване на фактури; машинописни услуги; набиране на кадри; попълване на данъчни декларации; психологическо тестване за подбор на кадри; приемане на телефонни съобщения /за отсъстващи абонати/; отдаване под наем на канцеларски машини и апарати; отдаване под наем на фотокопирни машини; секретарски услуги; систематизиране на информация в компютърни бази данни; стенографски услуги; счетоводни

услуги; събиране на информация в компютърни бази данни; съставяне на извлечения от сметки; текстообработка; транскрибиране на съобщения; търсене в компютърни бази данни /за трети лица/; управление на компютърни файлове; фотокопирни услуги; подизпълнителски услуги /търговско подпомагане/; подпомагане на търговското управление; помощ при управление на търговски или промишлени предприятия; професионални консултации в областта на търговията; агенции за внос и износ; агенции за търговска информация; анализ на себестойността; бизнес мениджмънт на спортисти; бизнес одити; бизнес оценка на търговска ефективност; връзки с обществеността; изготвяне на статистически данни; изследване на пазара; изследвания с търговска цел; икономическо прогнозиране; консултантски услуги в областта на човешките ресурси; консултантски услуги за търговско управление; консултации в областта на организирането на търговията; консултации в областта на търговското ръководство и организация; консултации в областта на търговското управление; проучване на общественото мнение; проучване на пазара; проучване с търговска цел; трудови борси; търговска информация; търговски оценки; търговски справки; търговско управление на лицензиране на стоки и услуги за трети лица; управление на сделки в областта на изкуството; услуги свързани със сравняване на цени; услуги, свързани с преместване на предприятия“ от клас 35, както и услугите: „гимнастически тренировки; организиране на спортни състезания; осигуряване на спортни съоръжения; осигуряване на съоръжения за голф; отдаване под наем на екипировка за подводно плуване; отдаване под наем на спортни площадки и терени; отдаване под наем на спортни съоръжения /с изключение на превозни средства/; отдаване под наем на съоръжения за стадиони; отдаване под наем на тенискортове; осигуряване на съоръжения за отмора; отдаване под наем на играчки; отдаване под наем на оборудване за игри; провеждане на курсове по фитнес; спортни клубове; спортни лагери; услуги на лични треньори /фитнес/; услуги на треньори /обучение/; физическо възпитание; хронометриране на спортни прояви; академии /образование/; ваканционни лагери /развлечение/; забавачки; задочно обучение; дресиране на животни, клубни услуги /развлечения или обучение/; образователни услуги; обучение; организиране и провеждане на конгреси; организиране и провеждане на конференции; организиране и провеждане на колоквиуми; организиране и провеждане на практически семинари /обучение/; организиране и провеждане на семинари; организиране и провеждане на симпозиуми; практическо обучение /демонстрация/, преподаване; провеждане на изпити; професионална преквалификация;

професионално ориентиране /съвети в областта на образованието и обучението/; развлечения; услуги на училища /образование/; услуги, свързани с провеждане на он-лайн игри /от мрежа/; училища - пансион; информационни услуги в областта на образованието; информационни услуги в областта на развлеченията; информационни услуги за отмора и почивка; агенции за билетни услуги /развлечение/; резервация на места за представления; дискотеки; мюзикхоли; нощни клубове; организиране и провеждане на концерти; организиране на балове; културни или развлекателни цели; организиране на конкурси /образование или развлечения/; организиране на конкурси за красота; организиране на лотарии; организиране на модни ревюта с развлекателна цел; организиране на представления /импресарски услуги/; организиране на приеми /развлечения/; оркестри; представления на живо; представяне на кинотеатри; прожекция на филми; радиоразвлечения; телевизионни развлечения; увеселителни паркове; услуги на артисти; услуги на дисководеци; хазартни игри; циркове; шоупродукции“ от клас 41 на МКСУ, за които е регистрирана. На основание чл. 76, ал. 7. т. 1 от ЗМГО е оставено без уважение искане с вх. №1309017/18.08.2015 г. за заличаване и отмяна на регистрацията на марка с рег. № 91581 S. F. W., комбинирана, в частта, в която е подадено на основание чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 3 от ЗМГО и на основание чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗМГО, както и в частта, в която е подадено на основание чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО във връзка с всички стоки от клас 25, за услугите „актуализиране на рекламни материали; изготвяне на рекламни рубрики; маркетинг; набиране на спонсори; насърчаване на продажбите /за трети лица/; он-лайн реклама в компютърна мрежа; организиране на изложби с търговска или рекламна цел; организиране на модни ревюта с промоционална цел; организиране на търговски панаири с търговска или рекламна цел; отдаване под наем на рекламни съоръжения; отдаване под наем на рекламно време във всички средства за комуникация; отдаване под наем на рекламно пространство и време; производство на рекламни филми; публикуване на рекламни текстове; радиорекламирање; разпространение на мостри; разпространение на рекламни материали; разпространение на рекламни материали по пощата /листовки, проспекти, брошури, мостри/; реклама; рекламирање на открито; рекламирање чрез афиши; рекламирање чрез пощенски поръчки; рекламирање чрез телевизията; рекламни агенции; създаване на рекламни текстове; телевизионни реклами; телемаркетингови услуги; услуги за художествено оформление за рекламни цели; услуги на манекени, свързани с рекламирање и представяне на стоки; абониране за вестници

/за трети лица/; абониране за телекомуникационни услуги /за трети лица/; организиране на търгове; отдаване под наем на автомати за продажба; поддръждане на витрини; преглед на печата; предоставяне на търговска информация и консултации за потребител и /търговска консултация в магазините/; представяне на стоки; представяне на стоки на дребно с цел продажба чрез комуникационни средства; снабдяване за сметка на трети лица /закупуване на стоки или услуги за други предприятия/; търговия на дребно и едро с фармацевтични, ветеринарни, санитарни и медицински препарати от клас 35 и услугите „жестомимичен превод; преводачески услуги; устен превод; компютърна предпечатна подготовка; доставка на он-лайн електронни публикации /без възможност да бъдат прехвърляни върху друг носител/; издаване на книги; он-лайн публикуване на електронни книги и периодични издания; публикуване на текстове /с изключение на рекламни текстове/; създаване на текстове (с изключение на рекламни текстове); услуги за художествено оформление с изключение на такива за рекламни цели; осигуряване на оборудване за казина /хазарт/; осигуряване на оборудване за караоке; осигуряване на оборудване за музеи /представления, изложби/; осигуряване на услуги в зали с игрални автомати; отдаване под наем на апарати за осветяване на театрални декори или телевизионни студия; отдаване под наем на аудиооборудване; отдаване под наем на видеокамери; отдаване под наем на видеокасети; отдаване под наем на видеокасетофони; отдаване под наем на звукозаписи; отдаване под наем на кинопрожекционни апарати и принадлежности; отдаване под наем на кинофилми; отдаване под наем на радио и телевизионни приемници; отдаване под наем на сценични декори; отдаване под наем на шоудекори; видеозаписни услуги; заемни библиотеки; звукозаписни студия; зоологически градини; калиграфски услуги; киностудии; композиране на музика; микрофилмиране; монтаж на видеоленти; озвучаване на филми, радио и телевизионни програми; писане на сценарии; подвижни библиотечни услуги; позиране на модели за художници; производство на видеофилми; производство на музика; производство на радио- и телевизионни програми; производство на филми, с изключение на рекламни; религиозно обучение; репортерски услуги; субтитриране на филми; театрални продукции; фотографски услуги; фоторепортажи“ от клас 41, за които е регистрирана марка с № 91581 S. F. W., комбинирана.

Съгласно заключението на съдебно-марковата експертиза, заглавието на клас 41 от Н. класификация за стоки и услуги е разделено на отделни категории: „Образование; Обучение; Развлечение; Спортна и културна дейност“, чрез пунктуацията точка и запетая, съгласно Указанията на Н.

класификация. Заличените услуги в клас 41 на марка рег. №91581: „Организиране на модни ревюта с развлекателна цел; дискотеки; мюзикхоли; нощни клубове; организиране на конкурси [образование или развлечения]; организиране на конкурси за красота; услуги на артисти; услуги на дисководещи; шоупродукции; организиране и провеждане на концерти; организиране на балове; културни или развлекателни цели; организиране на лотарии; организиране на модни ревюта с развлекателна цел; организиране на представления [импресарски услуги]; организиране на приеми [развлечения]; оркестри; представления на живо; представяне на кинотеатри; прожекция на филми; радиоразвлечения; телевизионни развлечения; увеселителни паркове; хазартни игри; циркове; академии [образование]; ваканционни лагери [развлечение]; забавачки; задочно обучение; дресиране на животни; клубни услуги [развлечения или обучение]; образователни услуги; обучение; организиране и провеждане на конгреси; организиране и провеждане на конференции; организиране и провеждане на колоквиуми; организиране и провеждане на симпозиуми; практическо обучение [демонстрация]; преподаване; провеждане на изпити; професионална преквалификация; професионално ориентиране [съвети в областта на обучението и образованието]; развлечения; услуги на училища [образование]; услуги, свързани с провеждане на он-лайн игри [от мрежа]; училища - пансиони; информационни услуги в областта на образованието; информационни услуги в областта на развлеченията; информационни услуги за отмора и почивка; агенции за билетни услуги; резервация на места за представления" попадат в категории „Образование; Обучение; Развлечение; Културна дейност. От изследването и анализа, направен в таблиците, част от експертизата е установено, че услугите на по-ранната марка на ЕС рег. №10491603 са в категорията Спортна дейност на клас 41; Заличените услуги в клас 41 на марка рег. №91581 „Организиране на модни ревюта с развлекателна цел; дискотеки; мюзикхоли; нощни клубове; организиране на конкурси [образование или развлечения]; организиране на конкурси за красота; услуги на артисти; услуги на дисководещи; шоупродукции; организиране и провеждане на концерти; организиране на балове; културни или развлекателни цели; организиране на лотарии; организиране на модни ревюта с развлекателна цел; организиране на представления [импресарски услуги]; организиране на приеми [развлечения]; оркестри; представления на живо; представяне на кинотеатри; прожекция на филми; радиоразвлечения; телевизионни развлечения; увеселителни паркове; хазартни игри; циркове; академии [образование]; ваканционни лагери [развлечение]; забавачки; задочно обучение; дресиране на животни;

клубни услуги [развлечения или обучение]; образователни услуги; обучение; организиране и провеждане на конгреси; организиране и провеждане на конференции; организиране и провеждане на колоквиуми; организиране и провеждане на симпозиуми; практическо обучение [демонстрация]; преподаване; провеждане на изпити; професионална преквалификация; професионално ориентиране [съвети в областта на обучението и образованието]; развлечения; услуги на училища [образование]; услуги, свързани с провеждане на он-лайн игри [от мрежа]; училища - пансиони; информационни услуги в областта на образованието; информационни услуги в областта на развлеченията; информационни услуги за отмора и почивка; агенции за билетни услуги; резервация на места за представления" и услугата „Спортни дейности“ на марка на ЕС 10491603 нямат един и същи предмет, различават се по своето естество и не се предлагат от едни и същи източници, не се конкурират помежду си и не задоволяват едни и същи потребности на потребителите.

Жалбата е ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА, като подадена в срок, от процесуално легитимирано за това лице, срещу акт с неблагоприятно за молителят съдържание, а разгледани по същество е ОСНОВАТЕЛНА, поради следните съображения:

Оспореният административен акт е издаден от компетентен орган - Патентно ведомство, съобразно правомощията, предвидени в чл.75, ал.4 ЗМГО. Решението е издадено в предвидената от закона форма и съдържа необходимите реквизити – наименование на органа, наименование на акта, адресат на акта, правни и фактически основания за издаването му, разпоредителна част, дата на издаване и подпис, указания относно срока и реда за обжалване.

При издаване на обжалвания административен акт не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, които да са ограничили правото на защита на оспорващия и да са пречили възможността му адекватно да я организира. Съгласно трайно установената практика на Върховния административен съд, съществено е това нарушение, при наличието на което да повлияе върху съдържанието на акта, т.е. ако това нарушение не е допуснато, би се стигнало до постановяване на акт с различно съдържание.

Производството е започнало по искане на опонента. Препис от искането е връчено на заявителя, който се е възползвал от дадената му възможност за становище и представяне на доказателства, с което настоящият състав приема, че административният орган е спазил процедурата.

Съгласно легалното определение на чл. 9 от ЗМГО марката е знак, който е

способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци. Правото на марка се придобива чрез регистрация, считано от датата на подаване на заявката. Регистрираната марка дава право на нейния притежател да се противопоставя на нейното нерегламентирано използване, да се противопоставя на регистрацията на марки, които са сходни или идентични с неговата марка. В процесния случай е подадена опозиция от притежател на по-ранна марка срещу регистрацията на марка по този закон – чл. 36, чл. 3, т.1, вр. чл. 12, ал. 1, т.2 от ЗМГО.

Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗМГО не се регистрира марка която е идентична на по-ранна марка, когато стоките или услугите на заявената и на по-ранната марка са идентични. По-късната марка се счита за идентична на по-ранната, когато възпроизвежда без изменение или добавяне всички нейни елементи, или когато разглеждана в нейната цялост включва разлики , които са толкова незначителни, че могат да останат незабелязани от средния потребител.

Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО не се регистрира марка когато поради нейната идентичност или сходство с по-ранна марка и идентичността или сходството на стоките или услугите на двете марки съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка. Установява се от доказателствата по делото, че заличените услуги в клас 41 на марка рег. №91581 попадат в категории „Образование“; „Обучение“; „Развлечение“; „Културна дейност“, а услугите на по-ранната марка на ЕС рег. №10491603 са в категорията „Спортна дейност“ на клас 41. Заличените услуги в клас 41 на марка рег. №91581 и услугата „Спортни дейности“ на марка на ЕС 10491603 нямат един и същи предмет, различават се по своето естество и не се предлагат от едни и същи източници, не се конкурират помежду си и не задоволяват едни и същи потребности на потребителите.

Член 52, ал. 1 от ЗМГО допуска за притежателите на по-ранно право върху марка, възможността да подадат на основание чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО опозиция срещу регистрацията на знак, който е с по-късна дата на заявяване или приоритет. Разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО 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 ЗМГО](#) и дали е налице основание за уважаване на опозицията, е необходимо да се установи дали между заявената марка и по-ранните марки за стоките и услугите от клас 3б, за които се отнасят марките, 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 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. Наличието на някой общ елемент може да създаде еднакво визуално и смислово впечатление, и поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността на стоките или услугите на марката и знака, съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката. Сходството между знаците следва да се преценява не само по себе си, а от гледна точка на вероятност за объркване на потребителите. 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. От анализа на цитираните норми следва заключението, че за да е налице фактическия състав на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО следва да са налице следните кумулативни предпоставки: 1. да съществува по-ранно регистрирано право върху марка; 2. идентичност или сходство между по-ранната марка и атакуваната марка; 3. идентичност или сходство на стоките или услугите на сравняваните марки; 4. вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка.

Спорният по делото въпрос, е относно идентичността или сходството на регистрираната с по-ранните марки, съответно - вероятността от объркване на потребителите. Както от анализа на събраните доказателства, така и от изготвеното експертно заключение, се налага

изводът, че между заличените услуги в клас 41 на марка рег. №91581 и услугата „Спортни дейности“ на марка на ЕС 10491603 липсва идентичност, не се предлагат от едни и същи източници, нямат конкуренция помежду си и не са насочени към задоволяването на еднакви потребителски нужди.

Тези обстоятелства се установиха от заключението по съдебно-марковата експертизата, която е непротиворечива относно този въпрос. Тук е мястото да се посочи, че съдът кредитира изцяло заключението на тази експертиза, като обосновано и компетентно. По делото липсват данни, от които да може да се направи дори и хипотетичен извод, за заинтересованост на вещото лице от изхода на настоящото производство. Вещото лице е предупредено от съда за наказателната отговорност, която носи по смисъла на чл.291 от НК. Регистрирания в списъка на вещите лица експерт е специалист, в областта на науката и техниката – патентно право, въз основа на което упражнява професията вещо лице - експерт, висококвалифициран, известен в системата като обективен и безпристрастен професионалист. Видно от обстоятелствената част на коментиранията експертиза, вещото лице се е запознало с приложените по делото материали, след обсъждане на всички релевантни за делото въпроси, е отговорило професионално и компетентно на поставените въпроси. На последно място обстоятелството, че заключението на експертизата не обслужва тезата на страна по делото, не я прави необоснована и неправилна. Поради тези съображения съдът кредитира изцяло приложената по делото съдебно-маркова експертиза, като обоснована, аргументирана, изготвена от професионалист в съответната област, поради което и не намира основание да не формира вътрешното си убеждение и върху това заключение.

Правото на марка се придобива чрез регистрация, считано от датата на подаване на заявката. Регистрираната марка дава право на нейния притежател да се противопоставя на нейното нерегламентирано използване, да се противопоставя на регистрацията на марки, които са сходни или идентични с неговата марка. При опозиция, подадена от притежателя на по-ранна марка по смисъла на [чл. 12, ал. 2 и ал. 3 от ЗМГО](#), не се регистрира марка, когато поради нейната идентичност или сходство с по-ранна марка и идентичността или сходството на стоките или услугите на двете марки съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка /[чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО](#)/. Следователно, за да настъпи предполагаемият резултат - объркване на потребителите, разпоредбата на [чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО](#) , предполага кумулативното наличие на две

условия, всяко от тях в две възможни степени - идентичност или сходство, и то както между марките, така и между стоките/услугите, за които се отнасят.

По отношение на идентичността или сходството на марките следва да се има предвид, че те се сравняват в тяхната цялост, като се отчита въздействието на съществените елементи. Идентични са тези продукти/стоки, за които се използва една и съща терминология, или думите са синоними. За да се приеме, че стоките и/или услугите са идентични трябва да се установи, че при посочването им в списъците на съответните марки са използвани едни и същи термини или синоними, съответно когато стоките/услугите на заявената марка спадат към обща или по-широка категория от стоки/услуги на противопоставената марка, или обратното, което в случая не е налице.

Съгласно Методическите указания на Патентното ведомство относно приложението на [чл. 12 от ЗМГО](#), общодостъпни на интернет страницата на ведомството, оценката на степента на сходство на марките, не трябва да се базира на отделни техни елементи, а следва да се основава на тяхната цялост, вземайки предвид „отличителните“ и „доминиращи“ елементи в състава им. Под „отличителен“ елемент се разбира този елемент в състава на марките, който в най-голяма степен служи за осъществяване на основната функция на марката – да отличава стоките и/или услугите на едно лице от тези на други лица. „Доминиращ“ елемент е този, който благодарение на графичното си представяне обуславя общото впечатление, което марката оставя у потребителите. В конкретния случай е налице визуално сходство, тъй като по-ранната марка се съдържа изцяло в по-късната, конкретно думите „F. week“.

При оценката за фонетично различие или сходство се взимат под внимание фактори като звучене на марките, определено от дължината на думите, брой на буквите и сричките, брой на съвпадащите звуци, взаимно разположение на еднакви или близки звуци или звукосъчетания, особености на еднакви части на думата, като се отчита началото на думата, типични окончания и типични звукосъчетания в средата на думата. При процесната марка „S. F. week“ и по-ранната марка е налице фонетично сходство, произлизащо от общите за тях думи. Между сравняваните марки е налице визуално сходство, предопределено от това, че по-ранната марка изцяло се съдържа в по-късната.

Оценката за смислово различие или сходство се основава на значението на думите, включително и в превод. Марките са смислово идентични или сходни когато имат еднакво или подобно семантично съдържание. Сравняваните са сходни по идентичност, тъй като изразът „F. week“ в

превод на български означава „модна седмица“, а думата „S.“ в по-късния знак би могло да се приеме като мястото на провеждане на съответното модно събитие.

В конкретния случай настоящият съдебен състав намира, че за преценка наличието на последната предпоставка за прилагане на [чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО](#) – вероятност от объркване на потребителите, следва да се определи и вземе предвид релевантния кръг потребители. Релевантният кръг потребители включва лица, реални или потенциални потребители на процесните услуги и стоки, които са в достатъчна степен информирани, както и наблюдателни при вземане на решение за покупка. 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 на СЕС, С-39/97, параграф 29](#)/. Преценката на вероятността за объркване е обща и се извършва въз основа на всички относими фактори по конкретния случай. Съгласно практиката на СЕС при преценката на вероятността за объркване, е приложим и принципът, при който сходството на марките и сходството на стоките и/или услугите са взаимнозависими - в смисъл, че по-ниската степен на сходство на стоките и/или услугите може да се компенсира от по-високата степен на сходство на марките и обратно /[Решение на СЕС, С-39/97 „С.“, параграф 17](#) и следващи/. В случая поради липсата на идентичност на предлаганите стоки/услуги, не е налице вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка. Съгласно т. 3. 1 от Методическите указания на Патентното ведомство 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 (в този смисъл и решение на СЕС по дело С 39/97, параграф 29, С.). Колкото по-висока е степента на отличителност на по-ранната марка, толкова по-голяма ще бъде вероятността за объркване (решение на СЕС по дело С251/95, параграф 24, S.). Преценката за това се прави въз основа на релевантния кръг потребители и предполагаемите очаквания на средния потребител, който е сравнително добре информиран, достатъчно наблюдателен, внимателен и предпазлив. Преценката на вероятността за объркване е обща и се извършва въз основа на всички относими фактори по конкретния случай. Съдът по делото „S.“, Решение СЕС С-251/95 е постановил, че „...цялостната

преценка...за сходство...трябва да се основава на цялостното впечатление, което създават марките, имайки предвид по-специално техните отличителни и доминиращи елементи...“. Съгласно марковата практика, съществено е да се държи сметка за сходството, а не за различията, защото то остава в паметта и се възстановява във въображението на потребителите. При сравнението потребителите възприемат марката като цяло и не анализират детайлите. Следователно преценката на сходство между знаците не трябва да се базира само на отделни изолирани елементи, а на възприемането на сравняваните знаци в тяхната цялост. Не е налице вероятност и за непряко объркване, а именно релевантният кръг потребители да не е в състояние да направи разлика между марките, предвид техните безспорни различия, но може да повярва, че означените с тях стоки/услуги произхождат от икономически свързани предприятия. Не съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марки - „F. week“, на потребителите, които използват услугите, означени с атакуваната марка - „S. F. week“.

При наличието на пълно съвпадение между релевантните потребители, дължащо се на идентичността и високата степен на сходство на процесните стоки връзката би била безспорна. Релевантният кръг потребители са гражданите, за които като крайни клиенти са предназначени продуктите и услугите, за които е регистрирана по-ранната марка и е заявена по-късната марка. Законодателят дава защита на по-ранната марка само при съществуването на вероятност от объркване, без да поставя изискване за реализирането на тази вероятност. Изложеното до тук обосновава извод, че заличените услуги от клас 41 на марка № 91581 и услугата „Спортни дейности“ на марка на ЕС № 10491603 не са сходни, поради което с регистрацията на заявената марка не създава вероятност от объркване на потребителите, включително чрез свързване с по-ранната марка.

На основание изложеното, съдът стига до извод, че жалбата е основателна, а оспореното решение неправилно, доколкото липсва обективно и законосъобразно съпоставяне на процесните марки. Неправилна е преценката на ответния орган относно вероятността от объркване на потребителите на стоки и услуги, за които е налице по-рано регистрирана марка, както и за припокриване на стоките/услугите, отразени в обжалвания административен акт. Въз основа на направения по-горе анализ, съдът приема, че не е налице вероятност от объркване, тъй като заличените стоки нямат един и същи предмет с тези, регистрирани с по-ранната марка, не се предлагат от едни и същи

източници, не са идентични по предмет, не се конкурират помежду си и не задоволяват едни и същи потребности на потребителите. Предвид изложеното решението следва да бъде отменено, а преписката върната на ответния орган за постановяване на решение, съобразно дадените по-горе указания.

С оглед изхода от спора, на основание чл. 143, ал. 4 от АПК, в полза на жалбоподателя, с оглед своевременно направеното изявление, следва да бъдат присъдени претендираните разноси - държавна такса, и депозит за вещото лице, съгласно представен списък, които следва да бъдат възложени в тежест на ответника. В случая не са налице основанията за приложение разпоредбата на чл.84, ал.5 от ЗМГО, тъй като жалбоподателя в хода на съдебното производство не е представил доказателства, вкл. нови такива, които да не са били известни на административния орган при постановяване на решението. Адвокатско възнаграждение не е претендирано, следователно такова не следва да бъде присъждано.

Предвид изложеното и на основание [чл. 172, ал. 2 от АПК](#), съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ по жалба на [фирма] – [населено място], Решение № РС-196/1/18.06.2021г., издадено от председателя на Патентно ведомство на Република България.

ВРЪЩА преписката на Патентно ведомство на Република България, за ново произнасяне, съгласно мотивите на настоящото решение.

ОСЪЖДА Патентно ведомство на Република България, да заплати на [фирма] – [населено място] сумата от 2050 лева, представляващи разноси по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 - дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.

ПРЕПИСИ да се връчат на страните.

СЪДИЯ:

