

РЕШЕНИЕ

№ 3492

гр. София, 27.01.2026 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 30 състав, в
публично заседание на 29.10.2025 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Мая Сукнарова

при участието на секретаря Кристина Алексиева, като разгледа дело номер **1361** по описа за **2025** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във вр. с чл.84, ал.1 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО).
Образувано е по жалба от „Българска независима енергийна борса“ ЕАД с ЕИК[ЕИК] и седалище в [населено място], подадена чрез упълномощения процесуален представител адв. М. М., срещу решение № РС-244-[1]/26.11.2024 г. на председателя на Патентното ведомство на Република България, в частта му, с която на основание чл.76, ал.7, т.2 във вр. с чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО е заличена регистрацията на марка с рег. № 92876 IBEX, комбинирана за услугите „управление на търговски сделки, търговска администрация, административна дейност, справки (търговски), организиране на търгове, търговски посреднически услуги” от клас 35 на Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ) и услугите „застрахователна дейност, финансови сделки, парични сделки, борсови котировки, борсово посредничество” от клас 36 на МКСУ.
С жалбата се твърди, че оспореното решение е незаконосъобразно като постановено в противоречие с материалния и процесуалния закон. Изводите за висока степен на сходство на марките в конфликт не кореспондират с фактите и със събрания в хода на административното производство доказателствен материал. Излагат се конкретни съображения за липса на сходство между спорещите марки. Искане се отмяна на оспореното решение и постановяване на акт, с който искането за заличаване на притежаваната от оспорващото дружество марка да бъде отхвърлено. Претендира се присъждане на сторените по делото разноски.
Ответникът – председателят на Патентното ведомство на Република България в открито съдебно заседание чрез процесуалния си представител юрк. А. Д. оспорва жалбата като неоснователна. Моли същата да бъде отхвърлена, както и да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованата страна – BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLAS MARKET DATA S.A. не се ангажира със становище по жалбата.

Административен съд – София град, второ отделение, 30-и състав, намира жалбата като подадена от надлежна страна, при наличие на правен интерес, срещу подлежащ на обжалване административен акт и в законоустановения двумесечен срок по чл.84, ал.1 от ЗМГО за процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

От данните по делото се установява следното:

В Патентното ведомство на Република България е била регистрирана марка с рег. № 92876 IBEX, комбинирана, заявена на 13.01.2015 г., регистрирана на 17.02.2016 г. със срок на закрила до 31.01.2025 г. Марката е регистрирана за услуги от класове 35 и 36, както следва: - клас 35: „реклама, управление на търговски сделки, търговска администрация, административна дейност, справки (търговски), организиране на търгове, търговски посреднически услуги“; - клас 36: „застрахователна дейност, финансови сделки, парични сделки, борсови котировки, борсово посредничество, брокерски услуги, сделки с недвижимо имущество“. Защитени цветове на марката са: бял, черен, сив, лилав, светлолилав, тъмнолилав, тъмночервен, светлочервен и червен. Притежател на марката е „Българска независима енергийна борса“ ЕАД.

На 19.01.2024 г. на основание чл.36, ал.3, т.1 във вр. с чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО до Патентното ведомство е подадено искане с вх. № BG/N/2015/135325-[4] от Bolsas y Mercados Espanoles Market Data S.A., Испания, за заличаване на регистрацията на марка с рег. № 92876 IBEX, комбинирана за всички стоки и услуги, за които е била регистрирана.

В искането се сочи, че Bolsas y Mercados Espanoles Market Data S.A., Испания, е притежател на по-ранна марка на Европейския съюз (ЕС) с №[ЕИК] - IBEX, словна, регистрирана за стоки и услуги от класове 16, 35, 36 и 38 на МКСУ. Според искателя, всички услуги от класове 35 и 36 на МКСУ, за които била регистрирана по-ранната марка на ЕС, били идентични и сходни на услугите от същите класове на атакуваната марка. Отбелязва, че конфликтните знаци са сходни във визуално и фонетично отношение предвид това, че по-ранната марка се състои от словния елемент „IBEX“, който бил изцяло разпознаваем като самостоятелен елемент с независима отличителна функция в състава на атакуваната марка. Счита, че е налице вероятност за объркване на потребителите, тъй като те могат погрешно да приемат, че стоките и услугите, означени поотделно с посочените знаци, произхождат от едни и същи или съответно от свързани лица. Изложил е становище, че са изпълнени изискванията на чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО и регистрацията на марка с рег. № 92876 IBEX, комбинирана, следвало да бъде заличена.

С уведомление от 29.01.2024 г. постъпилото искане за заличаване е изпратено на представителя на притежателя на марка с рег. № 92876 IBEX, като му е указан законоустановеният двумесечен срок за възражение.

В предоставения срок притежателят на марката е депозирал възражение, с което оспорва наличието на кумулативните предпоставки на чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО за заличаване на марката. На първо място твърди, че между услугите на сравняваните марки липсва сходство. Обръща внимание, че в Патентното ведомство е подадено искане с вх. № BG/N/135325-[9]/02.04.2024 г. за частичен отказ от право на услугите в класове 35 и 36 на МКСУ, за които е регистрирана атакуваната марка, чрез уточняване и конкретизиране на тези услуги. Предвид това представя сравнителна таблица, изготвена в съответствие с променения списък на услугите на атакуваната марка и като извършва подробен анализ на услугите и на марките в конфликт, прави заключение за липса на идентичност и сходство между тях. Твърди също, че марките не са сходни дори в ниска степен във визуално отношение, тъй като, сравнявани в тяхната цялост, създавали различно

общо впечатление. В смислово отношение името на марката имало различно значение на английски и на испански и португалски език. Освен това комбинираната марка „IBEX, предмет на искането за заличаване, в превод от английски означавала абривиатурата на наименованието на дружеството. Отделно от това, притежателят на марката се позовава на чл.37, ал.1 от ЗМГО, като счита, че в настоящия казус е приложима хипотезата на това правно основание, предвид паралелното съществуване на процесната и по-ранната марка в продължение на повече от 10 години, преди датата на подаване на искането за заличаване - 19.01.2024 г. Във връзка с повдигнатата претенция за търпимост като доказателства са представени: материали на Nemo Committee - Комитет на Номинираните оператори на пазара, на електроенергия; копие на документите, на основание на които е създадена българската енергийна борса - БНЕБ (IBEX); материали за присъствието на марката на енергийния пазар от 2014 г. С оглед на всичко изложено с възражението е поискано председателят на Патентното ведомство (ПВ) да отхвърли като неоснователно искането за заличаване на притежаваната от него марка.

Със заповед № 3-772-(1)/07.11.2024 г. на председателя на ПВ е образувано производство и е определен състав по спорове, който да разгледа искането и да изготви становище за вземане на решение по него.

Със становището е направено предложение по чл.76, ал.7, т.2 от ЗМГО регистрацията на марка с рег. № 92876 IBEX, комбинирана, да бъде заличена частично за услугите „управление на търговски сделки, търговска администрация, административна дейност, справки (търговски), организиране на търгове, търговски посреднически услуги” от клас 35 на МКСУ и услугите „застрахователна дейност, финансови сделки, парични сделки, борсови котировки, борсово посредничество” от клас 36 на МКСУ, а по отношение на останалите услуги „реклама” от клас 35 на МКСУ и услугите „брокерски услуги, сделки с недвижимо имущество” от клас 36 от МКСУ е прието, че искането е неоснователно, съответно предложението е за оставянето му без уважение.

С оспореното решение № РС-244-[1]/26.11.2024 г. на председателя на Патентното ведомство на Република България на основание чл.76, ал.7, т.2 от ЗМГО е заличена регистрацията на марка с рег. № 92876 IBEX, комбинирана за услугите „управление на търговски сделки, търговска администрация, административна дейност, справки (търговски), организиране на търгове, търговски посреднически услуги” от клас 35 на МКСУ и услугите „застрахователна дейност, финансови сделки, парични сделки, борсови котировки, борсово посредничество” от клас 36 на МКСУ, а на основание чл.76, ал.7, т.1 от ЗМГО искането за заличаване на регистрацията на същата марка за услугите „реклама” от клас 35 на МКСУ и услугите „брокерски услуги, сделки с недвижимо имущество” от клас 36 от МКСУ е оставено без уважение. Решението се обжалва само в частта му, с която регистрацията на по-късната марка е частично заличена.

За да постигне оспорения с жалбата – предмет на настоящото съдебно производство - резултат, административният орган преди всичко е разгледал направеното от жалбоподателя възражение, че поискалият заличаване на процесната марка е търпял използването на същата по смисъла на чл. 37, ал. 1 от ЗМГО. Това възражение решаващият орган е приел за неоснователно. След като е анализирал посочената разпоредба, уреждаща т.нар. институт на търпимост, председателят на ПВ е обсъдил, че искателят не твърди недобросъвестно заявяване, съответно не представя влязъл в сила съдебен акт, установяващ недобросъвестност при заявяването на процесната марка, тъй като недобросъвестното заявяване на марка в контекста на разпоредбата на чл.37, ал.1 следвало по силата на чл.12, ал.5 от ЗМГО да бъде установено по съдебен ред, а не в рамките на административно производство. Поради това е приел, че заявителят, който е и маркопритежател, е действал добросъвестно при подаването на заявката за регистрация на по-късната марка. От друга страна, след като е анализирал представените от притежателя на по-късната марка писмени

доказателства, административният орган е приел, че същите не доказват знание на искателя за използването на марката, както и не позволяват да бъде определен момент на узнаването, от който да се прецени дали е налице бездействие на искателя в период от 5 последователни години. Според органа, фактът, че по-късната марка и процесната марка служат за обозначаване на търговски произход на един и същ вид услуги на еднороден пазар не бил достатъчен сам по себе си, за да бъде заключено, че притежателят на по-ранната марка е знаел за използването на по-късната марка.

Относно приложимостта на чл.36, ал.3, т.1 от ЗМГО, председателят на ПВ е приел, че следва да се установи наличието в условията на кумулативност на предпоставките на чл.12, ал.1, т.2 от същия закон, а именно: 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.

По отношение на първата предпоставка органът е установил, че по-ранно право върху марка по смисъла на чл.12, ал.2, т.7 от ЗМГО е възникнало в полза на BOLSAS Y MERCADOS ESPANOL MARKET DATA S.A.

По отношение на втората предпоставка административният орган е приел, че услугите „управление на търговски сделки“ от клас 35 на МКСУ на атакуваната марка са сходни на услугите от същия клас на по-ранната марка „бизнес и търговска информация за съдействие за търговско и промишлено предприятие“, тъй като последните се изразявали в предоставяне на информация за търговско и промишлено управление и съответно можели да се осъществяват съвместно с услугите на атакуваната марка, представляващи услуги по подпомагане и осъществяване на търговски сделки. Сравняваните услуги имали сходно естество и предназначение, поради което били сходни помежду си.

Атакуваната марка била регистрирана за услугите „търговска администрация“ и „административна дейност“ от клас 35 на МКСУ. Услугите по търговска администрация били насочени да подпомагат дружествата при извършването на стопански операции, както и да тълкуват и следват политиката, определена от управленското звено на организациите. Това била мениджърска дейност, която предполагала работа със стопански показатели. В тази връзка подпомагането ѝ включвало операции, попадащи в обхвата на закрила на по-ранната марка като събиране, систематизиране и обработка на данни. Услугите по административна дейност се свързвали с вътрешните ежедневни операции на организациите, включително администрацията и спомагателните услуги в „бек офиса“. Те обхващали дейности за подпомагане на работата на едно търговско предприятие, в това число и административни дейности като събиране, систематизиране и обработка на данни, за които по-ранната марка била защитена. С оглед на това, административният орган е приел, че визираните услуги на атакуваната марка са сходни на услугите „компилиране на математически и статистически данни, както и за записване, транскрибиране, съставяне, компилиране, предаване и систематизиране на писмени съобщения и записи“, тъй като имали сходно естество и предназначение.

Услугите „справки (търговски)“ от клас 35 на МКСУ на атакуваната марка представлявали дейност по предоставяне на изрично поискана от клиента информация от търговско естество. Като такива те били сходни на услугите от същия клас на по-ранната марка „бизнес и търговска информация за съдействие на търговско и промишлено предприятие“, изразяващи се в предоставяне на информация за търговско и промишлено управление, тъй като имали сходно естество и предназначение.

Услугите „организиране на търгове“ от клас 35 на МКСУ на атакуваната марка представлявали дейност по управление на аукциони, на които се продават стоки в рамките на процедура по

наддаване. Организацията на търга предполагала съпътстващи дейности по компилиране на математически и статистически данни, както и по предоставяне на търговска и бизнес информация, поради което тази информация имала допълващ характер по отношение на услугите, за които е регистрирана по-ранната марка. Предвид това председателят на ПВ е приел, че сравняваните услуги могат да са насочени към един и същ потребителски кръг, да се предлагат от едни и същи търговци и да се разпространяват по едни и същи дистрибуционни канали, поради което е счел същите за сходни.

Услугите „търговски посреднически услуги“ от клас 35 на МКСУ на атакуваната марка представлявали посреднически услуги при сключване на търговски сделки за трети лица. Като такива те били сходни на услугите от същия клас, за които била регистрирана по-ранната марка „бизнес и търговска информация за съдействие за търговско и промишлено предприятие“, изразяващи се в предоставяне на информация за търговско и промишлено управление, тъй като били взаимно допълващи се услуги със сходно естество и предназначение, които могли да съвпадат в търговския си произход.

При сравнение на услугите от клас 36 решаващият орган е приел, че услугите „застрахователна дейност; финансови сделки, парични сделки, борсови котировки, борсово посредничество“ на процесната марка най-общо представлявали финансови услуги от финансовия отрасъл, който обхващал широк набор от организации, извършващи управление, инвестиране, прехвърляне и даване на пари назаем. Такива организации били банките, дружествата за кредитни карти, застрахователните дружества, потребителските финансови дружества и др. Предвид това, според органа, сочените услуги били сходни на услугите от същия клас на по-ранната марка „финансови информационни услуги; информационни услуги на фондовата борса; информационни услуги за борсови индекси; консултантски услуги и оценки по финансови въпроси и относно фондовата борса; опериране на компютърни бази данни, предоставящи онлайн финансова информация“, тъй като въпреки че застрахователните и финансовите услуги имали различно предназначение, те имали сходно естество, могли да се предлагат от едно и също или свързани предприятия и имали едни и същи канали на разпространение.

При сравнението между марките административният орган е изследвал наличието на фонетично, визуално и смислово сходство. Приел е, че между тях е налице сходство, което се дължи на наличието на идентичния словен елемент „IBEX“ в състава на марките в конфликт. Разликата, породена от наличието на фигуративен елемент в състава на атакуваната марка намалявал визуалното сходство, но не била в състояние да го преодолее, предвид графичното му представяне. От изложеното органът е направил извод за наличие на средна степен на сходство между сравняваните марки.

По отношение на звученето на марките органът е отбелязал, че същите ще се произнесат като „ибекс“, поради което между тях била налице фонетична идентичност.

Тези от потребителите, за които значението на думата „IBEX“ било познато, щели да възприемат словния елемент в сравняваните марки именно с това значение, поради което в тази хипотеза между знаците щяло да има смислово сходство.

По отношение на твърдението на жалбоподателя, че знакът „IBEX“ ще се възприеме като дешифровка на абревиатурата на наименованието му - „Българска независима енергийна борса“/„Independent Bulgarian Energy Exchange“ (на англ. език), председателят на ПВ е посочил, че абревиатурата на наименованието на дружеството в превод на английски език е „IBEE“, а не „IBEX“.

В резултат на този анализ, според който между марките е налице визуално,

фонетично и смислово сходство органът е обосновал извод, че сравняваните марки могат да бъдат възприети като сходни в тяхната цялост.

Вероятността за объркване решаващият орган е преценил въз основа на всички относими по случая фактори, в частност тези, свързани със степента на сходство между услугите, степента на сходство между знаците, отчитайки техните отличителни и доминиращи елементи, степента на внимание на релевантния кръг потребители и степента на отличителност на по-ранната марка.

Предвид извършения анализ и с оглед наличието на кумулативните предпоставки - сходство на част от услугите и сходство на марките, заключението е, че дори при повишено внимание на потребителите в случая съществувала вероятност за объркване и възможност за свързване на атакуваната с по-ранната марка, за услугите за които е установено сходство.

По делото беше изслушана и приета съдебно-маркова експертиза (СМЕ), заключението по която съдът като обективно изготвено и съответстващо на останалите събрани по делото писмени доказателства кредитира изцяло. В заключението е посочено, че е налице висока степен на сходство между процесите марки, обусловена от висока степен на визуално сходство, идентичност на фонетика и семантика. Налице била идентичност или сходство между услугите, които са в обхвата на закрила, между двете марки при приложени правила на съдебно-марковата практика и Насоките на EUIPO и при изследване на относимите фактори за определяне на сходство: естество на услугите, тяхното предназначение, начинът им на използване, дали се допълват или не; дали са в конкуренция или взаимозаменяеми; канали на разпространение и места на продажба; съответен кръг потребители и обичаен произход. Налице била вероятност за объркване на потребителя между сравняваните знаци като се отчете евентуално висока степен на сходство в знаците, сходство на услугите, обичайният кръг потребители на услугите, степен на внимание, които те изразяват и всички други относими фактори.

При тези данни и след като извърши дължимата на основание чл.168, ал.1 от АПК проверка за законосъобразност на оспорения акт на всички основания по чл.146 от АПК, съдът приема от правна страна следното:

Обжалваното решение № РС-244-[1]/26.11.2024 г. е издадено от компетентен административен орган - председателят на Патентното ведомство в пределите на неговата материална и териториална компетентност, съгласно чл.76, ал.8 във вр. с ал.7 от ЗМГО.

Доколкото в специалния закон не са предвидени конкретни изисквания за форма на административния акт, следва да са били спазени регламентиранияте в чл.59, ал.2 от АПК. В случая обжалваното решение е издадено в писмена форма като съдържа всички задължителни реквизити, в това число и фактически и правни основания.

При издаване на оспорения акт не са допуснати и съществени нарушения на

административнопроизводствените правила, които да съставляват самостоятелно основание за отмяната му. Административното производство е образувано по реда на чл.36, ал.5, т.2 от ЗМГО за заличаване на регистрацията на атакуваната марка. След положителна преценка за допустимост на искането, същото е разгледано по същество. Спазена е процедурата по уведомяване на притежателя на марката за постъпилото искане за заличаването ѝ, като на същия е дадена възможност за подаване на възражение, съгласно изискванията на чл.76, ал.1, ал.2 и ал.4 от ЗМГО. След като е изяснил относимите към спора факти и обстоятелства, определеният по надлежния ред (чл.69 от ЗМГО) състав по спорове е изготвил становище по чл.76, ал.7, т.1 и т.2 от ЗМГО за вземане на решение за частично заличаване на регистрацията на марката и оставяне без уважение на искането за заличаване на регистрацията на марката в останалата част. Въз основа на това становище е издадено и решение № РС-244-[1]/26.11.2024 г. на председателя на Патентно ведомство.

Правилно е приложен и материалният закон.

Разпоредбата на чл.9, ал.1 от ЗМГО определя марката като знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и който 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.

Съгласно чл.36, ал.3, т.1 от ЗМГО, регистрацията на марка се заличава, когато марката е регистрирана в нарушение на чл.12. Нормата на чл.12 посочва относителните основания за отказ за регистрация на марка. В случая основаниято е това по ал.1, т.2 на чл.12, а именно: 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. При това предпоставките за заличаване на марка на основаниято по чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО са: 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. Посочените предпоставки следва да са налице в условията на кумулативност.

По делото се установява, а и не се спори, че с искането за заличаване Bolsas y Mercados Espanoles Market Data S.A., Испания, противопоставя марка на ЕС с № [ЕИК]-IBEX, словна, заявена на 29.04.2004 г. и регистрирана на 08.09.2005 г. със срок на закрила до 29.04.2034 г. и с действие на територията на Република България, считано от 01.01.2007 г. за стоки и услуги от класове 16, 35, 36 и 38 на МКСУ (по-ранната марка) на марка с рег. № 92876, IBEX, комбинирана, заявена на 13.01.2015 г., регистрирана на 17.02.2016 г. със срок на закрила до 31.01.2025 г. и

регистрирана за услуги от класове 35 и 36 (процесната или атакуваната марка). При това правилно е приетото от административния орган, че по-ранно право върху марка по смисъла на чл.12, ал.2, т.7 от ЗМГО е възникнало в полза на Bolsas y Mercados Espanoles Market Data S.A., Испания, с което е изпълнена първата предпоставка на чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО.

Обоснован е и изводът за наличие на идентичност между услугите от клас 35 и клас 36, по отношение на които е заличена процесната марка. Когато се оценява сходството между стоките/услугите на сравняваните марки, следва да се вземат предвид всички относими фактори за преценка на сходство между стоки или услуги, основните от които са изведени в решение на СЕС по дело C-39/97. Те са: естество, предназначение и начин на използване на стоките/услугите, възможността те да се допълват или конкурират. Като допълнителни фактори практиката е дефинирала каналите на разпространение, потребителския кръг и обичайния произход на стоките/услугите. Според релевантната съдебна практика, изброяването на посочените фактори не е изчерпателно, като не е необходимо кумулативното наличие на всички тях, за да се обоснове извод за сходство на стоките/услугите. В оспорения акт административният орган е взел предвид следните от тях: естество и предназначение, дали са допълващи или конкуриращи се (удовлетворяват ли едни и същи или сходни потребности), релевантния кръг потребители и др. Въз основа на посочените фактори органът е направил подробен анализ на услугите, за които заявителят на заличаването, твърди, че са идентични или сходни, което от своя страна да създава вероятност от объркване на потребителите. С оглед на така направения анализ административният орган е стигнал до обоснован извод, че услугите „*управление на търговски сделки*“ от клас 35 на МКСУ на атакуваната марка са сходни на услугите от същия клас на по-ранната марка „*бизнес и търговска информация за съдействие за търговско и промишлено предприятие*“. Правилно е прието, че посочените услуги имат сходно естество и предназначение, доколкото предоставянето на *бизнес и търговска информация за съдействие за търговско и промишлено предприятие* са свързани с *услугите по подпомагане и осъществяване на търговски сделки* и съответно двете услуги могат да се осъществяват съвместно.

Заключението от изслушаната по делото съдебно-маркова експертиза потвърждава направения с оспореното решение извод за сходство на двата вида услуги. Според вещото лице, предоставяните от по-ранната марка услуги „*бизнес и търговска информация за съдействие за търговско и промишлено предприятие*“ биха могли да се осъществяват съвместно с *услугите на атакуваната марка „управление на търговски сделки“*, тъй като първите са услуги по подпомагане и осъществяване на *търговски сделки* и по този начин ги допълват.

По-късно регистрираната марка е регистрирана за услугите „*търговска администрация*“ и „*административна дейност*“ от клас 35 на МКСУ.

Конкуриращите се услуги от клас 35 на поискалия заличаване на марката са *„компилиране на математически и статистически данни, както и за записване, транскрибиране, съставяне, компилиране, предаване и систематизиране на писмени съобщения и записи“*. Правилна е преценката, направена от решаващия орган, че визираните услуги на атакуваната марка са сходни на услугите, за които по-ранната марка е защитена, с оглед на което е определила тези услуги като такива със сходно естество и предназначение. Услугите по търговска администрация, доколкото са насочени да подпомагат дружествата при извършването на стопански операции и услугите по административна дейност, доколкото включват дейности по подпомагане на работата на едно търговско предприятие, в това число и административни дейности като събиране, систематизиране и обработка на данни, включват в обхвата си операции като *„компилиране на математически и статистически данни, както и за записване, транскрибиране, съставяне, компилиране, предаване и систематизиране на писмени съобщения и записи“*, попадащи в обхвата на закрила на по-ранната марка. Този извод се потвърждава и от заключението по СМЕ, която приема, че услугите на по-ранната марка са предназначени да подпомагат търговската администрация и административните дейности. Според вещото лице, услугите по административна дейност представлява набор от задачи, дейности, длъжности и процедури, насочени към оказване на подкрепа на компанията при нейното управление. Те обхващат дейности за подпомагане на работата на едно търговско предприятие, в това число и административни дейности като събиране, систематизиране и обработка на данни. Въз основа на този анализ експертът е определил наличието на сходство между разглежданите услуги.

По отношение на сравнението на услугите *„справки (търговски)“* от клас 35 на МКСУ на атакуваната марка и *„бизнес и търговска информация за съдействие на търговско и промишлено предприятие“*, за които е регистрирана по-ранната марка, органът е приел, че имат сходно естество и предназначение, като този извод се потвърждава и от констатациите в заключението на СМЕ. И двата вида услуги се състоят в предоставянето на поискана информация, която е от търговско естество. Така, правилно е приетото, че разглежданите услуги имат сходно естество и предназначение.

Услугите *„организиране на търгове“* от клас 35 на МКСУ на атакуваната марка представлява дейност по организиране и управление на процедури, съдържащи конкретни стриктни правила по продажба на стоки чрез наддаване. Тази дейност включва предхождащи я такива, свързани с подготовката на процедурата, включително събиране, извеждане и компилиране и на математически и статистически данни, както и предоставяне на търговска и бизнес информация. С оглед на това същата може да се определи като допълваща спрямо услугата, за която е регистрирана процесната марка. Фактът, че двете услуги могат да имат

допълващо съотношения една спрямо друга прави обоснован извода на председателя на ПВ, че същите могат да са насочени към един и същ потребителски кръг, да се предлагат от едни и същи търговци и да се разпространяват по едни и същи дистрибуционни канали, което ги прави сходни.

Това заключение се потвърждава и от изготвилото експертизата по делото вещо лице, което приема, че услугата „организиране на търгове” представлява дейност по управление на стокови пазари, на които се продават стоки в рамките на процедура по наддаване, а услугите по компилиране на математически и статистически данни, както и по предоставяне на търговска и бизнес информация са съпътстващи дейности за организация на търга, т.е. допълващи дейности. С оглед на това е дал заключение за сходство на сравняваните услуги.

Като взаимно допълващи се могат да бъдат определени и услугите „търговски посреднически услуги“ от клас 35 на МКСУ на атакуваната марка и услугите от същия клас „бизнес и търговска информация за съдействие за търговско и промишлено предприятие”, за които е регистрирана по-ранната марка. След като първите се състоят в осъществяването на посредничество при сключване на търговски сделки, а вторите се изразяват в предоставяне на информация за търговско и промишлено управление, същите действително следва да се приемат за взаимно допълващи се, доколкото имат за цел да подпомогнат сключването на сделки между трети лица и съответно трябва да боравят и предоставят на страните информацията, относима към сключването на съответната сделка. Това определя като сходно естеството и предназначението им. Направеният от административния орган извод се потвърждава и от заключението по СМЕ.

При сравнение на услугите от клас 36 правилно решаващият орган е приел, че услугите „застрахователна дейност; финансови сделки, парични сделки, борсови котировки, борсово посредничество” на процесната марка представляват услуги от финансовия отрасъл, който обхваща широк набор от организации, извършващи управление, инвестиране, прехвърляне и даване на пари назаем. Такива организации са банките, дружествата за кредитни карти, застрахователните дружества, потребителските финансови дружества и др. Предвид това, сочените услуги са сходни на услугите от същия клас на по-ранната марка „финансови информационни услуги; информационни услуги на фондовата борса; информационни услуги за борсови индекси; консултантски услуги и оценки по финансови въпроси и относно фондовата борса; опериране на компютърни бази данни, предоставящи онлайн финансова информация”, тъй като въпреки че застрахователните и финансовите услуги имат различно предназначение, същите са със сходно естество, могат да се предлагат от едно и също или свързани предприятия и имат едни и същи канали на разпространение.

Според вещото лице, естеството на услугите „застрахователна дейност; финансови сделки, парични сделки, борсови котировки, борсово посредничество”

най-общо представлявали финансови услуги, отнасящи се до услугите, предоставяни от финансови институции. Предоставяните от по-ранната марка „финансови информационни услуги; информационни услуги на фондовата борса; информационни услуги за борсови индекси; консултантски услуги и оценки по финансови въпроси и относно фондовата борса; опериране на компютърни бази данни, предоставящи онлайн финансова информация” също представлявали финансови услуги, отнасящи се до услугите, предоставяни от финансови институции. Каналите на разпространение на услугите на процесната марка били банки, дружества за кредитни карти, застрахователни дружества, потребителски финансови дружества и др., а услугите, за които била регистрирана по-ранната марка - борси, тържища, банки, дружества за кредитни карти, застрахователни дружества, потребителски финансови дружества и др. Според вещото лице, въпреки че застрахователните и финансовите услуги имали различно предназначение, те имали сходно естество, могли да се предлагат от едно и също или свързани предприятия и имали едни и същи канали на разпространение. Предвид това експертът е приел, че услугите на по-късно регистрираната марка са сходни на услугите от същия клас на по-ранната марка.

Тези съображения водят до извод, че услугите, предоставяни от двете конкуриращи се марки – предмет на разглеждане в настоящото производство, съвпадат по своето естество и предназначение, като са в конкуренция по отношение на релевантния потребителски кръг, каналите на разпространение и произход. С това съдът намира, че е изпълнена и втората предпоставка на чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО.

По отношение на третата предпоставка - идентичност или сходство между марките в конфликт, съдът приема за правилен извода за наличието на фонетично, визуално и смислово сходство на спорещите марки, като този извод се потвърждава и от заключението по изслушаната съдебно-маркова експертиза.

Оценката на степента на сходство на марките не трябва да се базира на техните елементи разглеждани изолирано, а следва да се анализират знаците в тяхната цялост, вземайки предвид „отличителните” и „доминиращи” елементи в състава им. Оценката на доминиращите и отличителните компоненти се извършва за всички сравнявани марки - както за по-ранната, така и за оспорваната. Под „отличителен” елемент се разбира този елемент в състава на марката, който в най-голяма степен служи за осъществяване на основната ѝ функция - да отличава стоките и/или услугите на едно лице от тези на други лица. Отличителността на даден компонент на марката може да бъде нормална, по-ниска от средната или съответният елемент може да е напълно лишен от отличителност. „Доминиращ” елемент в една марка е този, който изпъква визуално благодарение на графичното си представяне (размер, разположение, цвят или контраст). За да е налице доминиращ елемент е необходимо марката да не е словна и да се състои от повече от един компонент. Ако е трудно да се определи само един компонент като доминиращ, това може да доведе до

заклучение, че няколко елемента са съвместно доминиращи или че няма доминиращ елемент. При сравнение на марките те се разглеждат в цялост, така както са заявени, като от значение е да се определи степента на сходство помежду им, а не дали могат да бъдат разграничени, разглеждани една до друга, като винаги следва да се отчита влиянието на доминиращите и отличителни елементи в състава им.

Според изслушаната по делото експертиза, при сравнение на словна с комбинирана марка е от значение дали словните им елементи имат много съвпадащи букви и дали словният елемент на комбинираната марка е силно стилизиран. Когато в състава на комбинираната марка доминира словният елемент, потребителите са склонни да насочат своето внимание към него. Предвид графичното им представяне, е нереалистично да се допусне, че потребителите не биха прочели и произнесли даден знак с четлив шрифт, какъвто е конкретният случай.

При визуалното сравнение на знаците се установява, че между тях е налице сходство, което се дължи на наличието на идентичния словен елемент „IBEX“ в състава на двете марки. Както по-ранната, така и атакуваната марка имат един и същ и единствен словен елемент „IBEX“, който се явява отличителен. Именно той се възприема най-отчетливо в двете марки, като не се установява съществена отлика в шрифтовете, доколкото нито един от тях не е силно стилизиран. При такъв отличителен словен знак декоративните цветни елементи, използвани в по-късно регистрираната марка, не са в състояние да променят цялостното възприятие на потребителите, каквито възражения са направени от жалбоподателя. За потребителите водещо остава словното означение „IBEX“. Визуалното сходство се определя от общото възприятие, което сравняваните марки създават, като се отчита отличителният им елемент, който в случая несъмнено е буквеният израз, съдържащ се по почти идентичен начин и в двата знака. Затова и не може да се възприеме тезата на жалбоподателя, че в марката на по-късно регистрираната марка отличителен е декоративният елемент на марката. В същото време наличието на този елемент, състоящ се от окръжности в различен цвят, все пак намалява визуалното сходство, но не е в състояние да го изключи. С оглед на това, съдът намира за правилен извода, направен в оспореното решение за наличие на средна степен на визуално сходство между сравняваните марки.

Изследването за фонетично сходство се извършва по отношение на словните елементи. Сравняването на словна и комбинирана марка за фонетично сходство се извършва по отношение на словните части. Както вече беше отбелязано, в случая тази словна част е една и същата се състои от четири буквени символа (I, B, E и X), които в зависимост от езика, на който се произнасят отразяват пет звука - и, б, е, к и с – на испански и португалски, съответно - ай (дифтонг), б, е, к и с на английски език, т.е. зависи от това дали съответният потребител владее и какъв чужд език владее, той би могъл да я произнесе според фонетичните правила на този език. Тук

обаче следва да се отчете и приетото от вещото лице, че дори и да разбира смисъла на чуждата дума, българският потребител има склонността да я произнесе така, както тя би звучала на български език. В случая думата би се произнесла като „ибекс“, което определя фонетичната идентичност на сравняваните марки.

Изследването за смислово сходство се извършва по отношение на словните елементи на сравняваните марки и се основава на тяхното семантично съдържание, т.е. на значението на думите от словните им елементи. Когато словните елементи са на чужд език, тяхното значение се проверява на най-разпространените езици. В случая „IBEX“ на испански и португалски език означава „дива коза, еднорог“, а на английски език „зоол. ибекс, дива коза“. При това правилно административният орган е приел, че тъй като португалският и испанският език не са сред най-често използваните сред българските потребители езици, а в превод от английски думата не е сред често срещаните и употребявани, логично е да съществуват потребителски кръгове, за които сравняваните марки да нямат смислово значение и послание, съответно знаците им да бъдат възприемани като фантазийни думи. В същото време и на английски и на испански и португалски език думата „ibex“ е със сходно значение, което би било отлично само от лица със специализирани познания. Поради това съдът приема, че думата „ibex“ би предизвикала еднаква асоциация и имала едно и също послание сред потребителите, владеещи посочените чужди езици. Поради това, смисловото сходство няма да окаже влияние при възприемането на марките.

Съдът възприема направеното от жалбоподателя възражение, че знакът „IBEX“ ще се възприеме като дешифровка на абревиатурата на наименованието му - „Българска независима енергийна борса/ „Independent Bulgarian Energy Exchange“, тъй като абревиатурата на наименованието на дружеството в превод на английски език може да е „IBEX“, доколкото последната дума може да се означава с буквения знак „X“ като отговаряща на първия звук. Това обаче не повлиява върху извода за наличие на висока степен на смислово сходство между сравняваните марки, тъй като обсъжданата абревиатура напълно съвпада с по-ранната марка. Предвид установеното сходство между услугите на марките в конфликт, то знаците им трябва да се различават в достатъчна степен, за да бъде избегната вероятността за объркване на потребителите. Анализът на знаците обаче показва, че както по-ранната, така и атакуваната марка имат един и същ словен елемент „IBEX“, който в случая се явява единствен и отличителен.

Направеният анализ на конкуриращите се марки води до извод, че същите могат да бъдат възприети като сходни в тяхната цялост. Този извод се потвърждава и от направения в рамките на СМЕ анализ. С това е изпълнена и третата предпоставка на чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО – идентичност или сходство между марките в конфликт. По отношение на последната предпоставка на чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО - вероятност за объркване на потребителите, съдът намира следното:

Вероятността за объркване се преценява общо въз основа на всички относими по конкретния случай фактори. По-конкретно тези фактори са свързани със степента на сходство между стоките и услугите, степента на сходство между знаците, отчитайки техните отличителни и доминиращи елементи, степента на внимание на релевантния кръг потребители и степента на отличителност на по-ранната марка.

В случая се установи, че е налице сходство на услугите и на марките в конкуренция. При това вероятността за объркване на потребителите включва възможност за създаването у тях на погрешна представа, че разгледаните услуги имат еднакъв произход, т.е. предлагат се от едно и също лице или от свързани лица. Важно е да се отбележи, че се касае до възможност за объркване от страна на съответния потребител, а не такова действително да е настъпило. Преценката на вероятността за объркване трябва да се извърши от позицията на предполагаемите очаквания на средния потребител, който е добре информиран, достатъчно наблюдателен и съобразителен при вземане на решение за покупка.

В случая, тъй като услугите от класове 35 и 36 на МКСУ, по отношение на които бе установено сходство, са специфични, свързани с търговско посредничество и финансови услуги, и са персонализирани към професионалната бизнес сфера, следва да се предположи, че вниманието на потребителите от тази сфера ще бъде по-високо от това, което е характерно за средния потребител. По-високата степен на внимание обаче, не води задължително до заключение, че не съществува вероятност от объркване. Търговските пътища на пазарна реализация на процесите услуги са сходни - финансови и застрахователни институции, институции за оценителска дейност и посредничество, което от своя страна създава вероятност от неяснота относно произхода на услугите, предоставяни от тези институции.

Освен вероятността за объркване относно марките на икономическите субекти, предоставящи сходни услуги, съществува и вероятност по отношение на произхода на услугите (непряко объркване). Марката трябва да гарантира, че означените с нея услуги са създадени под контрола на едно единствено предприятие, което отговаря за тяхното качество. Съответно, рискът релевантния кръг потребители да повярва, че въпросните стоки и/или услуги произхождат от същото или от икономически свързани предприятия, представлява вероятност за объркване. В търговския оборот е обичайно една марка да бъде конфигурирана по различни начини в зависимост от вида на стоката или услугата, която обозначава. Заедно с това, обичайно е и един и същ производител или доставчик на услуги да използва знаци, които произтичат от основната марка и които споделят с нея общ елемент. В случая, предвид установеното визуално, фонетично и семантично сходство между двете марки е логично такова объркване на настъпи.

Изложеното дотук обосновава извод, че дори при повишено внимание на потребителите, съществува вероятност за объркване и възможност за свързване на

атакуваната с по-ранната марка, за услугите за които е установено сходство.

Неоснователно е възражението в жалбата, че поискалото заличаване на марката дружество е търпяло използването на марка с рег. № 92876 IBEX по смисъла на чл.37, ал.1 от ЗМГО.

Съгласно посочения текст, когато притежателят на право върху по-ранна марка по смисъла на чл.12, ал.2 в продължение на 5 последователни години е търпял използването на по-късна марка, като е знаел за това използване, той няма право да поиска заличаване на регистрацията или да се противопостави на използването на по-късната марка на основание на по-ранната си марка по отношение на стоките или услугите, за които по-късната марка е използвана, освен когато заявката за регистрация на по-късната марка е подадена недобросъвестно. Съответно, за да може да се приложи тази хипотеза следва да са налице следните предпоставки: 1. по-късната марка да е регистрирана в страната, 2. заявката за тази марка да е направена недобросъвестно; 3. притежателят на по-късната марка да я е използвал в страната; 4. притежателят на по-ранната марка да е знаел за използването на по-късната марка след нейната регистрация и 5. притежателят на по-ранната марка да е търпял в срок от пет последователни години използването на по-късната марка.

По делото вече беше установено, че по-късната марка с рег. № 92876 IBEX, комбинирана, е регистрирана по реда на ЗМГО на 17.02.2016 г. в страната, както и че искането за заличаването ѝ е подадено на 19.01.2024 г., т.е. повече от 5 години след регистрацията на марката. При това следва да се докаже, че по-късната марка е оперирала на пазара, като релевантен период за доказване на използването на атакуваната марка е петте последователни години преди датата на подаване на искането за заличаването ѝ (19.01.2024 г.), т.е. периода от 19.01.2019 г. до 19.01.2024 г. Следва да се докаже също, че притежателят на по-ранната марка е знаел за съществуването на по-късната.

На първо място, за да бъде преценено дали по-късната марка е използвана на територията на Република България, следва да се докаже, че използването е от такова естество, че притежателят на по-ранната марка да е могъл да знае за присъствието ѝ на пазара. Доказването на това знание е в тежест на притежателя на по-късната марка, с което последният не се е справил. Последният не е представил убедителни доказателства, от които да бъде безспорно установено знанието на притежателя на по-ранната марка за използването на по-късната, както и моментът на узнаването, от който, следва да бъдат отчетени 5-те години на бездействие. Представените от жалбоподателя доказателства говорят за присъствието на марката на енергийния пазар от 2014 г., но в никакъв случай въз основа на тях не може да се заключи, че притежателят на по-ранната марка е знаел за съществуването на по-късната. Доводите на оспорващото дружество в насока на това, че заинтересованата страна е могла да узнае за регистрацията на процесната марка, както и представените материали от Nemo Committee - Комитет на Номинираните

оператори на пазара на електроенергия и копието на документите, въз основа на които е създадена българската енергийна борса - БНЕБ (IBEX) остават само в сферата на предположенията за знание за съществуването ѝ, доколкото притежателят на по-ранната марка няма законово задължение да проверява дали след него е регистрирана сходна марка и какви марки са регистрирали дружествата, с които членства в едни и същи браншови организации.

По тези съображения съдът намира за неоснователно възражението за приложимост на т.нар. институт на търпимост, уреден с разпоредбата на чл.37, ал.1 от ЗМГО.

След като беше установено наличието на кумулативните предпоставки на чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО, а именно: по-ранно право върху марка; сходство между услугите на атакуваната и по-ранната марка; сходство между марките в конфликт и вероятност за объркване на потребителите, съдът намира, че правилно с решение № РС-244-[1]/26.11.2024 г. на председателя на Патентното ведомство на Република България на основание чл.76, ал.7, т.2 във вр. с чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО е заличена регистрацията на марка с рег. № 92876 IBEX, комбинирана за услугите „управление на търговски сделки, търговска администрация, административна дейност, справки (търговски), организиране на търгове, търговски посреднически услуги” от клас 35 на Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ) и услугите „застрахователна дейност, финансови сделки, парични сделки, борсови котировки, борсово посредничество” от клас 36 на МКСУ. Това прави жалбата неоснователна, поради което същата трябва да бъде отхвърлена.

При този изход на спора и на основание чл.143, ал.3 от АПК в полза на ответника следва да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 лв., определено съгласно чл.37, ал.1 от Закона за правната помощ и чл.24 от Наредбата за заплащането на правната помощ. След превалутирането им същите се равняват на сумата от 102,26 евро.

Водим от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Административен съд – София град, второ отделение, 30-и състав,

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Българска независима енергийна борса” ЕАД с ЕИК[ЕИК] срещу № РС-244-[1]/26.11.2024 г. на председателя на Патентното ведомство на Република България в частта му, с която на основание чл.76, ал.7, т.2 във вр. с чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО е заличена регистрацията на марка с рег. № 92876 IBEX, комбинирана, за услугите „управление на търговски сделки, търговска администрация, административна дейност, справки (търговски), организиране на търгове, търговски посреднически услуги” от клас 35 на Международната класификация на стоките и услугите и услугите „застрахователна дейност, финансови сделки, парични сделки, борсови котировки, борсово посредничество”

от клас 36 на Международната класификация на стоките и услугите и услугите.

ОСЪЖДА „Българска независима енергийна борса” ЕАД с ЕИК[ЕИК] да заплати на Патентното ведомство на Република България юрисконсултско възнаграждение в размер на 102,26 евро.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Съдия: