

РЕШЕНИЕ

№ 5598

гр. София, 07.10.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 72 състав,
в публично заседание на 09.06.2021 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Ева Пелова

при участието на секретаря Зорница Димитрова, като разгледа дело номер **10960** по описа за **2020** 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 „Т. Е. N. L.“ – Великобритания, чрез пълномощника си адв. М. срещу решение № 266/18.08.2020 г. на председателя на Патентното ведомство на Република България /ПВРБ/, с което на основание чл.76, ал.7, т.1 от ЗМГО е оставено без уважение искане с вх.№ 70126016/28.08.2019г. за заличаване на регистрация на марка рег. № 96267 Икономист, комбинирана.

Наведените и аргументирани подробно в жалбата и депозираните писмени бележки основания за незаконосъобразност на акта са за допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, противоречие с материално правните разпоредби и несъответствие с целта на закона – чл. 146, т. 2 - т. 5 от АПК. Оспорва се извода на ответника, за неналичие на сходство между спорната марка и противопоставените по-ранни такива, твърди се, че същите са сходни в много висока степен, поради което съществува вероятност от объркване на потребителите, което се подкрепя и от заключението на съдебно-марковата експертиза и решение от 03.12.2020г. на Отдел по опозиции към С.. Моли заключението на съдебно-маркетинговата експертиза да не бъде кредитирано, поради липсата на специални знания у вещото лице, което я е изготвило. Посочва се, че ответника не е взел предвид споразумението за синдикална лицензия от 01.10.2015г., което е било в действие и към момента на заявяване на процесната марка, което е видно от

представените в тази връзка проформа фактури. Прави се искане за отмяна на оспореното решение на председателя на ПВРБ, претендират се разноски - държавна такса и депозит за вещите лица.

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.

Заинтересована страна - [фирма] – редовно уведомени, не изпращат представител.

Съдът, след като обсъди релевираните с жалбата и представените писмени становища от страните 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 26.06.2014г. между Т. Е. I. U. L. и [фирма] бил сключен лицензионен и издателски договор, относно отдаването на лиценз на някои права върху подбрани извадки от списанието T. world in и за издаване на преведена версия, за срок до 31.03.2019г.

През м.юли 2014г. между жалбоподателя и [фирма] – [населено място] било подписано споразумение за синдикална лицензия, чрез което лизингополучателя – [фирма] получили правото на еднократно публикуване на сайта си, с логото на издателя Т. Е. , поотделно но не повече от съвкупността на статии, създадени и публикувани за седмица от издателя – печатни издания на вестник Т. Е. или сайта www.economist.com и за неизключително право за еднократно ползване на логото на издателя в публикация на лизингополучателя, на сайта на лизингополучателя, на корицата на издание на лизингополучателя, на главна страница на сайта на лизингополучателя, с период от 01.09.2014г., изтичащ 60 месеца след това. В правилата и условията към споразумението било посочено, че публикации на Т. Е. са всички печатни издания на вестник Т. Е., написани и публикувани от издателя през периода на лицензиране, сайта www.economist.com / E..com, поддържан от издателя и сайта <http://www.viewswire.com/> viewswire.com, поддържан от дъщерната фирма на издателя Т. Е. I. U. L. /EIU/. Издателят предоставял на лизингополучателя неизключителна, без възможност за прехвърляне или преотстъпване на лицензията за използване на горепосочените имена. Лизингополучателя не можел да ползва друго име, лого или марка, които да са сходни или бегло наподобяват каквито и да било търговски марки на издателя, вкл. и неговото лого, което би могло да доведе до объркване и измама. Във връзка със споразумението били издадени 2 бр. проформа фактури за м.септември 2015г. и м.октомври-м.ноември 2015г.

На 18.08.2019г. „Т. Е. N. L.“ - Великобритания депозирано искане с вх. № 70126016/28.08.2019 г. пред Патентно ведомство на Република България за заличаване регистрацията на марка рег. № 96267 Икономист, комбинирана, за всички стоки и услуги, за които е регистрирана, както следва: клас 16 от МКСУ: „печатни произведения; хартия и картон; албуми; бюлетини [печатни материали]; бюлетини с новини; вестници; визитни картички (визитки); всякакви етикети от хартия ; дневници [печатни материали]; ежедневници; илюстрирани картички; календари; книги; листовки; образователни издания; общи списания; органайзери [печатни материали]; периодични издания; периодични списания; печатни прес бюлетини; печатни публикации; печатни реклами; печатни рекламни пана от хартия; печатни рекламни

пана от картон; плакати; притурки за вестници под формата на списания; рекламни брошури; рекламни издания; рекламни плакати; рекламни табла от картон; списания-вестникарски приложения; табели от хартия; графични изображения; печатни материали с графично изкуство; художествени фотокопия; хартиени значки; хартиени гирлянди; картонени кутии; кутии от хартия; опаковъчни материали от хартия; опаковки за подаръци; пликкове за бутилки от картон или хартия; хартиени етикетчета за подаръци; фолио за опаковане на подаръци; фолио за опаковане на книги, торбички за подаръци; хартиени ленти за опаковане на подаръци; хартиени торбички; етикети от хартия; азбучници; бележници; бланки за писма; блокове за записки; визитник; джобни календари; дневници; календари за бюра; значки от картон; етикети за подаръци; етикети от хартия; етикети от пластмаса; канцеларски материали за подаръци; канцеларски материали за писане; канцеларски принадлежности; картички за бележки; книжки с автографи; комплекти за бюра; малки картички за кореспонденция и подаръци; лепящи стикери; лентички за отбелязване на страници в книги; настолни календари; нолсове за хартия [приспособления за отваряне на писма]; папки; органайзери за бюро; подпорни за книги, подредени на рафт; преспапиета; принадлежности за писане; средства за писане и шамповане; средства за коригиране и изтриване; скицници; самозалепващи се листчета за бележки; стенни календари; стикери; тетрадки; тефтери; автоматични моливи; комплекти принадлежности за писане; писалки; кутии за химикалки и моливи; пособия за писане; химикалки; изделия за изтриване [гуми]; клишета; букви [печатарски]; корици за подвързване на книги; лента за подвързване на книги; печатарски букви; средства за подвързване на книги; афиши, плакати от хартия или картон “; Клас 35: реклама, управление на търговски сделки; търговка администрация; административна дейност; реклама в списания; консултации, свързани с реклама; онлайн реклама чрез компютърни комуникационни мрежи; събиране на информация, свързана с реклама; отдаване под наем на място в уебсайтове за реклама; издаване и актуализиране на рекламни текстове; изготвяне на рекламни търговски текстове; организиране и провеждане на маркетингови промоционални мероприятия за трети лица; поместване на реклами за трети лица; публикуване на рекламен материал; рекламиране на открито; рекламни услуги в пресата; абонаменти за електронни журналы; абониране за вестници; организиране на абонамент за печатни издания на трети лица; подготвяне на презентации за търговски цели; организиране и провеждане на панаири и изложения за рекламни цели; организиране на изложби за търговски или рекламни цели; организиране на изложения и търговски панаири с бизнес и рекламна цел; организиране на събития, изложби, панаири и шоу програми с търговски, промоционални и рекламни цели; дистрибуция и разпространение на рекламни материали, диплянки, проспекти, печатни материали, мостри; преглед на печата; разпространение на печатни рекламни материали; Клас 41: „издателска дейност; издаване на списания; издаване на книги; издателски услуги за периодични и непериодични издания, различни от рекламни текстове; издателски услуги с изключение на печатане; електронни публикации; доставка на он-лайн електронни публикации [без възможност да бъдат прехвърляни върху друг носител]; електронно публикуване на текстове и печатни материали, различни от публицистични текстове, в интернет; издаване и публикуване на вестници; издаване на електронни списания; калиграфски услуги; консултантски услуги, свързани с издания; консултантски услуги, свързани с публикуването на списания; мултимедийно издаване на списания,

журнали и вестници; мултимедийно издаване на книги; новинарски репортажи; новинарски услуги; обединяване на новини за репортажи; он-лайн публикуване на електронни книги и периодични издания; отдаване под наем на списания; писане и публикуване на текстове, различни от рекламни; предоставяне на информация, свързана с публикуване; публикации в сайтове; публикуване и редактиране на печатни материали; публикуване на афиши; публикуване на брошури; публикуване на вестници; публикуване на електронни вестници достъпни чрез глобална компютърна мрежа; публикуване на журнали; публикуване на календари; публикуване на книги; публикуване на листовки; публикуване на материал върху магнитни или оптични носители на данни; публикуване на образователни текстове; публикуване на периодични издания; публикуване на списания и книги в електронен формат; публикуване на текстове под формата на електронни медии; обучение, ръководене на семинари, организиране и провеждане на конференции и семинари; организиране и провеждане на симпозиуми; организиране и провеждане на състезания / обучение и развлечения/; организиране и провеждане на семинари и работни срещи / обучение/ ; организиране на конкурси / образование или развлечение/; организиране на конференции; организиране на събирания за развлекателни цели; организиране на събирания за търговски цели; организиране на съревнования и награди; организиране на церемонии за награждаване; бизнес обучение; организиране на конкурси / образование или развлечение/. Към искането били приложени разпечатки от интернет сайтове. Искането за заличаване касаело стоки и услуги от класове 16, 35 и 41 от МКСУ: книги, списания, печатни издания и вестници; папки класьори, фотографии /отпечатани/, карти; проучване с търговска цел и информационни услуги; организиране на конференции и семинари; електронно публикуване и публикуване по поръчка.

Искането било връчено на [фирма], които подали писмените си възражения по него, по което представителя по индустриална собственост на жалбоподателя подал становище.

Марка рег. № 96267 Икономист, комбинирана била регистрирана на 26.01.2017г., със срок на действие до 14.12.2025г., притежател [фирма].

Марка на ЕС с № 192096 T. economist, комбинирана, заявена на 01.04.1996 г., била регистрирана на 26.10.1998 г., с действие за България от 01.01.2007г., за стоки и услуги от класове 9, 16, 35, 36 и 41 на МКСУ. Марката е със срок на защита до 01.04.2026г.

Международна регистрация на марка с № 797142 T. E., комбинирана, била регистрирана на 05.02.2003 г., с признато действие на територията на Република България за стоки и услуги от класове 16, 35 и 41 на МКСУ. Марката била със срок на защита до 05.02.2023 г. относно клас 16: , книги, списания, печатни публикации, вестници, печатни произведения, дневници, пособия за писане; печатарски букви, всички включени в този клас; статистически услуги; бизнес информация и услуги за проучвания; организиране и провеждане на образователни конференции и семинари; издателски услуги.

Определения със заповед № 719/04.09.2019г. на председателя на ПВРБ състав по спорове по реда на чл.75 от ЗМГО приел становище, че искането за заличаване на марка с рег. № 96267 Икономист, комбинирана следва да се остави без уважение във връзка с всички правни основания ,на които е подадено.

В оспореното решение е прието, че при сравнение на стоките: печатни произведения;

вестници; дневници печатни материали;/ книги, печатни публикации; дневници; пособия за писане; букви /печатарски/, печатарски букви от клас 16 на марките в конфликт е видно, че те са идентични, като такива са определени и стоките от клас 16 : албуми; бюлетини [печатни материали]; бюлетини с новини; визитни картички (визитки); ежедневници; илюстрирани картички; календари; листовки; образователни издания; общи списания; периодични издания; периодични списания; печатни прес бюлетини печатни реклами; печатни рекламни пана от хартия; печатни рекламни пана от картон; плакати; притурки за вестници под формата на списания; рекламни брошури; рекламни издания; рекламни плакати; рекламни табла от картон; списания-вестникарски приложения; табели от хартия; графични изображения; печатни материали с графично изкуство; художествени фотокопия; азбучници; бележници; джобни календари; календари за бюро; канцеларски материали за писане; канцеларски принадлежности; картички за бележки; книжки с автографи; малки картички за кореспонденция и подаръци; настолни календари; папки; принадлежности за писане; средства за писане и щамповане; стенни календари; автоматични моливи; комплекти принадлежности за писане; писалки; химикалки; афиши, плакати от хартия или картон“ на процесната марка и стоките „списания, печатни издания, папки класъори, фотографии [отпечатани], списания, печатни публикации, печатни произведения, пособия за писане; всички включени в този клас“ на противопоставената марка и другите атакувани стоки хартия и картон; висящи етикети от хартия; органайзери / печатни материали;/ хартиени значки; хартиени гирлянди; картонени кутии; кутии от хартия; опаковъчни материали от хартия; опаковка за подаръци; пликкове за бутилки от картон или хартия; хартиени етикетчета за подаръци; фолио за опаковане на подаръци; фолио за опаковане на книги; торбички за подаръци; хартиени лети за опаковане на подаръци; хартиени торбички; етикети от хартия; бланки за писма; блокове за записки; визитник; значки от картон; етикети за подаръци; етикети от хартия; етикети от пластмаса; канцеларски материали за подаръци; комплекти за бюро; лепящи стикери; лентички за отбелязване на страници в книги; ножове за хартия /приспособления за отваряне на писма;/ органайзери за бюро; подпорки за книги, подредени на рафт; преспапиета; средства за коригиране и изтриване; скицници; самозалепващи се листчета за бележки, стикери, тетрадки; тефтери; кутии за химикалки и моливи; изделия за изтриване /гуми/; клишета; корици за подвързване на книги; лента за подвързване на книги; средства за подвързване на книги от клас 16 са сходни на противопоставените марки от този клас.

Всички услуги от клас 35 - реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност; реклама в списания; консултации, свързани с реклама; онлайн реклама чрез компютърни комуникационни мрежи; събиране на информация, свързана с реклама; отдаване под наем на място в уебсайтове за реклама; издаване и актуализиране на рекламни текстове; изготвяне на рекламни търговски текстове; организиране и провеждане на маркетингови промоционални мероприятия за трети лица; поместване на реклами за трети лица; публикуване на рекламен материал; рекламиране на открито; рекламни услуги в пресата; абонаменти за електронни журналы; абониране за вестници; организиране на абонамент за печатни издания на трети лица;

подготвяне на презентации за търговски цели; организиране и провеждане на панаири и изложения за рекламни цели; организиране на изложби за търговски или рекламни цели; организиране на изложения и търговски панаири с бизнес и рекламна цел; организиране на събития, изложби, панаири и шоу програми с търговски, промоционални и рекламни цели; дистрибуция и разпространение на рекламни материали, диплянки, проспекти, печатни материали, мостри; преглед на печата; разпространение на печатни рекламни материали“ на процесната марка били сходни на услугите „проучване с търговска цел и информационни услуги; бизнес информация и услуги за проучвания“ са сходни на същия клас от по-ранните марки.

Между атакуваните услуги издателска дейност, издаване на списания; издаване на книги; издателски услуги за периодични и непериодични издания, различни от рекламни текстове; издателски услуги, с изключение на печатане; електронни публикации; електронно публикуване на текстове и печатни материали, различни от публицистични текстове, в интернет; издаване и публикуване на вестници; издаване на електронни списания; мултимедийно издаване на списания, журналы и вестници; мултимедийно издаване на книги; он-лайн публикуване на електронни книги и периодични издания; писане и публикуване на текстове, различни от рекламни; публикации в сайтове; публикуване и редактиране на печатни материали; публикуване на афиши; публикуване на брошури; публикуване на вестници; публикуване на електронни вестници достъпни чрез глобална компютърна мрежа; публикуване на журналы; публикуване на календари; публикуване на книги; публикуване на листовки; публикуване на материал върху магнитни или оптични носители на данни; публикуване на образователни текстове; публикуване на периодични издания; публикуване на списания и книги в електронен формат; публикуване на текстове под формата на електронни медии; обучение, ръководене на семинари; организиране и провеждане на конференции и семинари; организиране и провеждане на семинари и работни срещи /обучение/; организиране на конференции; бизнес обучение от клас 41 и услугите от същия клас на по-ранните марки организиране на конференции и семинари, електронно публикувани и публикуване по поръчка; организиране и провеждане на образователни конференции и семинари; издателски услуги е налице идентичност.

По отношение на останалите услуги - доставка на он-лайн електронни публикации [без възможност да бъдат прехвърляни върху друг носител]; калиграфски услуги; консултантски услуги, свързани с издания; консултантски услуги, свързани с публикуването на списания;

новинарски репортажи; новинарски услуги; обединяване на новини за репортажи; отдаване под наем на списания; предоставяне на информация, свързана с публикуване; организиране и провеждане на симпозиуми; организиране и провеждане на състезания [обучение и развлечения]; организиране на конкурси (образование или развлечение); организиране на събирания за развлекателни цели; организиране на събирания за търговски цели; организиране на съревнования и награди; организиране на церемонии за награждаване; организиране на конкурси [образование или развлечения] “ от клас 41 на процесната марка е установено сходство с услугите „организиране на конференции и семинари; електронно публикуване и публикуване по поръчка; организиране и провеждане на образователни конференции и семинари; издателски услуги“ на противопоставените марки. Ответника се мотивирал с това, че между сравняваните услуги е налице връзка и взаимна обусловеност, тъй като те представляват съпътстващи се едни други дейности или такива със сходно естество, предназначение и цел.

Процесната марка била комбинирана и се състояла от думата Икономист, изписана на кирилица с удебелен шрифт, като първата буква „И“ била изпълнена в бял цвят на фона на червен правоъгълник, а останалите букви били в черен цвят. Противопоставените марки също са комбинирани и включват словните елементи Т. Е., изписани с бели букви на латиница на фона на червен правоъгълник / марка ЕС № 192096/, съответно на фона на сив правоъгълник / международна регистрация на марка № 797142/.

Председателя на ПВРБ приел, че при визуалното сравнение на знаците в конфликт не е налице сходство. Независимо от присъствието на буквата „о“ в словните елементи на марките и използваният червен цвят при атакуваната марка и при по-ранната марка на ЕС с № 192096, марките в конфликт имали различно цялостно графично и цветово оформление, поради визуално различаващите се букви, изписани на кирилица и на латиница и цветовете, с които са представени, поради което знаците се характеризирали с отличаващ се един от друг цялостен изглед.

При фонетичното сравнение на марките в оспореното решение е прието, че атакуваната марка ще се произнесе като „икономист“, а противопоставените марки като „дъ икономист“. Предвид присъствието на словните елементи „Икономист/Е.“, които звучали еднакво, между знаците е налице сходство, но при звученето им се установили различия, тъй като горепосоченият елемент е единственият при процесната марка, докато в състава на по-ранните марки заемал втора позиция. Присъствието на частицата „Т.“ при по-ранните марки допринасяло за отличаващото се звуково интерпретиране на конфликтните знаци,

обулавящо разлика в тяхното начало.

В семантично отношение, в оспореното решение е посочено, че разглежданите марки споделят сходна асоциация, свързана със значението на словните елементи „Икономист/Е.“ - специалист и/или професионалист в областта на икономиката, но били налице разлики в смислов аспект. Използването на частицата „Т.“ при по-ранните марки, с която се членуват съществителните имена в английския език, според ответника е причина в цялост знаците да се свържат с асоциацията за „икономистът“, тоест точно определен специалист, а при атакуваната марка конкретизиран субект липсвал и пораждала асоциация за неопределен специалист в областта на икономиката.

Относно вероятността от объркване в оспореното решение е прието, че знаците се характеризират с различни визии, предвид отличаващите се начини на тяхното графично и цветово представяне на съставляващите ги елементи. При по-ранните марки бил включен допълнителен елемент, който нямал аналог при процесната марка, което обуславяло разлика във звученето на началото на марките и различие в конкретния смисъл, който носели знаците. Посочено е, че независимо от идентичността и сходството на сравняваните стоки и услуги, потребителите ще са в състояние да разграничат ясно марките, тъй като имат различен изглед и структура и създавали различно общо впечатление и поради цялостното различно възприемане на знаците в конфликт от потребителите липсва вероятност от объркване. Въз основа на тези аргументи е прието, че поради липсата на един от кумулативно изискуемите елементи от фактическия състав на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, искането за заличаване на това правно основание е прието за неоснователно.

Позовавайки се на разпоредбата на чл.12, ал.10 от ЗМГО административния орган е счел, че преценката за това дали противопоставените марки се ползват с известност на територията на Република България, съответно на територията на ЕС, следва да се извърши към 14.12.2015 г. - датата на заявяване на процесната марка, която се претендирала по отношение на „списания, печатни публикации и вестници“ от клас 16 и „електронно публикуване и публикуване по поръчка“ от клас 41. За да са изпълнили изискването за наличие на репутация, по-ранните марки следвало да бъдат известни на значителна част от потребителите на стоките или услугите, обхванати от тези марки (решение по дело С-375/97, „G. M.“, от 14/09/1999, точки 22 и 23). По отношение на представените от жалбоподателя разпечатките от сайтове и публикации, ответника е приел, че носят информация за списание Т. Е. като вид печатно издание, чиито основни теми са политика и

международни отношения, икономически и финансови новини, наука и култура, както и за промени в собствеността на част от акциите на списанието. От публикуваните статии на сайтовете www.webcafe.bg, www.karieri.bg, www.minfin.bg, www.economic.bg, www.glasove.com, www.btvnovinite.com и други било видно, че списанието предлагало възможност за включване в стажантски програми, организирано форуми в сферата на бизнеса, съдържало публикации относно политическата и икономическата обстановка в страни като България и Х., както и на световно ниво, стартирало ново начинание, свързано с разширени видео формати и предлагало оферти за абонамент на списанието. Тази информация не съдържала данни за броя на потребителите, до знанието на които е сведена и които съответно са се запознали с изложеното в тях (с изключение на една от статиите, за която е отбелязано, че има 1023 броя преглеждания).

Във връзка с представената разпечатка от интервю с представител на списанието, в което се твърди, че аудиторията на Т. Е. е водеща в използването на социалните мрежи и, че броят на последователите, харесванията и членовете надхвърля 20 00 000, административния орган е приел, че доколкото то произтича от заинтересована страна и съдържа изгодни за нея факти, не следва да се кредитира самостоятелно, а наред с други такива в негова подкрепа.

Относно представените материали за планирани от искателя публични мероприятия на различни теми е прието, че съгласно данните отделните страници на посочените събития имат десетки хиляди броя преглеждания, общата страница Е. има 17 600 броя последователи, а на самите мероприятия са присъствали стотици участници. Тези доказателства според ответника нямали отношение към установяването на претендираното ползване с известност на по-ранните марки във връзка с горепосочените стоки и услуги „списания, печатни публикации и вестници“ и „електронно публикуване и публикуване по поръчка“, тъй като те удостоверявали използване на знака, свързан с организиране и провеждане на форуми и дискусии събития.

За представените споразумения за рекламиране и взаимно сътрудничество, председателя на ПВРБ е приел, че не са налице сведения, относно осъществяване на поетите ангажименти. А по отношение на 2 броя фактури, издадени от G. и F. за рекламиране на Т. Е., същите представлявали спорадични и изолирани случаи и не съдържали информация за вида на стоките и/или услугите. Приел и, че твърденията в интервю от представител на искателя за популярност на марките, не намират опора в останалите доказателства по преписката. Въз основа на

това ответника е счел, че искателят не е доказал, че по-ранните марки са ползвачи се с известност по смисъла на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО.

Относно представеното споразумение за синдикална лицензия от 01.10.2015 г., разпечатки от продуктовото портфолио на [фирма], както и информацията относно списание „Икономист“ административния орган е приел, че част от портфолиото на [фирма] е списание „Икономист“. Дружеството е основано през 2015 г., а основната му сфера на дейност е създаване на периодични издания и е официален партньор на Т. Е. С.. Тъй като разпечатките не съдържали информация за датата на тяхното създаване, не били взети предвид при постановяване на оспореното решение, тъй като не е възможно да се прецени дали посочените данни се отнасят към релевантния период на доказване, а някои от тях датирани от 2016 г. и 2018 г., поради което същите били неотнормими, тъй като касаели времеви период след датата на заявяване на процесната марка. Относно представеното лицензионно споразумение е прието, че в производството липсвали доказателства за реализирането на договорените намерения, като и, че искателят не представил доказателства, от които да е видно, че преди релевантната дата [фирма] е действало като негов агент/представител и действително е осъществявало продажба или е предлагало за продажба периодични издания, че е рекламирал стоки или услуги на територията на страната, които да са били обозначени с противопоставените марки, тъй като проявено желание или споразумение за създаване на търговски взаимоотношения не могат да обосноват прилагането на основанието за заличаване по чл. 12, ал.6 от ЗМГО. В обобщение е прието, че искателят не е доказал, че [фирма] е действало като негов агент/представител по отношение на стоките и услугите, означени с марките и поради липсата на кумулативно изискуемата се предпоставка по чл.12, ал.6 от ЗМГО искането е прието за неоснователно.

Съгласно заключението на съдебно-марковата експертиза оценката на фонетично сходство се основава на звученето на марките, определено от дължината на думата, броя на буквите, броя на сричките, броя на съпадащите звуци, взаимно разположени или еднакви или близки звуци или звукосъчетания, характерни особености на еднакви части на думата, като се отчита началото на думата, типични окончания и типични звукосъчетания в средата на думата. Английският термин Е. би се произнесъл/транслитериран на български като Икономист. Марката, обект на искането се произнася като Икономист. Елементът „Т.“ - пълен член на английски език би се произнесъл като „Д“. Сравняваните означения във фонетично отношение са „Икономист“ съответно „Д

Икономист“ . Налице е пълно съвпадение на фонетиката на 9 от 10 звука в по-ранните марки, като по-късната по същество изцяло пресъздава думата, от която се състои по-ранната марка „Икономист“. В случая общият елемент е в пъти по-съществен като фонетичен елемент от елемента „Д“, поради което неговата идентичност предопределя цялостното фонетично сходство между марките – Икономист“/ „Д Икономист“. Марките са фонетично сходни / до идентичност – частта „Икономист“ във висока степен. В смислово отношение двете марки са силно сходни до идентичност и двете се отнасят и имат значение на специалист и/или професионалист в областта на икономиката. В единия случая означението е използвано с пълн, а в другия с непълн член. Марките са смислово сходни –по отношение на идентичност – частта Икономист“ във висока степен. По отношение на клас 16, клас 35 и клас 41 от МКСУ е налице констатирано и неоспорено сходство и идентичност на стоките между атакуваната марка и по-ранните марки. Марка № 797142 Т. Е. и марка на ЕС № 192096 Т. Е. и атакуваната марка са с нормална отличителност. При констатираното високо сходство чрез анализ на фонетично и смислово сходство на марките, при констатирана идентичност и сходство на стоките и услугите и предвид нормалната отличителност на марките и средното ниво на внимание на потребителите с достига до извод за наличие на вероятност от объркване и/или асоцииране, както и създаване на погрешна представа, че стоките и услугите произлизат от едно и също лице или икономически свързани лица. Доколкото по-ранните марки вследствие на интензивно ползване са станали марка с по-висока степен на отличителност и известност на пазара, това води до увеличаване вероятността от объркване и асоцииране с по-ранните марки. Потребителят би бил склонен да счете, че по-късната марка Икономист е свързана с по-ранните известни/отличителни марки Т. Е., вкл. потребителят би възприел марката Икономист като българският вариант или изданието, предназначено за България на групата Т. Е.. Съгласно заключението на съдебно-маркетинговата експертиза известността на марката на ЕС/международната марка Т. Е. би попречила на професионалните потребители на списанието в България / по правило всички те ползват английски език/ погрешно да приемат, че услугите и стоките, означени с процесната марка Икономист произхождат от списание Т. Е., респ. от притежателя на марката/списанието Т. Е.. През процесния период до 14.12.2015г., вероятно и след него непрофесионалистите в България / всички, особено тези, които не владеят английски език/ не познават и не ползват списание Т. Е., поради това ако случайно попаднат на българското списание Икономист, не биха го

ползвали, т.е. ако поради липса на професионален интерес не ползваш нещо / списание Т. Е. /, то най-вероятно не би ползвал и друго подобно – Икономист или двете списания да бъдат сбъркани, особено ако потребителят не знае за тях и/или не се интересува дали съществуват.

Жалбата е ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА, като подадена е в срок, от лице инициатор на производството пред административния орган, срещу акт с неблагоприятно за молителя съдържание, а разгледана по същество е ОСНОВАТЕЛНА, поради следните съображения:

Оспореният административен акт е издаден от компетентен орган – председателя на Патентно ведомство, съобразно правомощията, предвидени в чл.75, ал.4 от 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 препятствали 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. Оспорваното решение е издадено в съответствие с материалноправните разпоредби.

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.

Безспорно по делото се доказва, че процесната марка, с рег. № 96267, е регистрирана за стоките и услугите от класове 16,35,41. Срещу регистрацията на марка „Икономист“ е подадено искане за заличаване от „Т. Е. N. L.“ – Великобритания с вх. № 70126016/28.08.2019 г. срещу всички от стоки и услуги от клас 16, 35, 41, за които се търси закрила. На основание чл. 52, ал. 1, т. 1, вр. чл. 12, ал. 1, т. 2 и чл.12, ал. 3 ЗМГО, опонентът основава опозицията на наличието на по-рано регистрирана марка на Европейския съюз Т. Е., заявена на 01.04.1996г., регистрирана на 26.10.1998 г. , с действие за България от 01.01.2007г. за стоки и услуги от класове 9, 16, 35, 36 и 41 от МКСУ и с международна регистрация на марка №797142 Т. Е., комбинирана, регистрирана на 05.02.2003г., с признато действие на територията на Република България за стоки и услуги от класове 16, 35 и 41 . Т. е., налице са по-рано регистрирани словни и комбинирани марки, за същите класове стоки по МКСУ.

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 16, 35, 41, 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.

Според определението дадено в чл. 9, ал. 1 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. Във второто изречение на чл. 9 е предвидено, че 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. 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 председателят на Патентното ведомство е длъжен да откаже регистрация на марка, когато едновременно са изпълнени следните нормативно установени условия: 1. да е налице регистрирана по-ранна марка по смисъла на чл. 12, ал. 2 и ал. 3 ЗМГО; 2. притежателят на по-ранната регистрирана марка да е подал опозиция в срок от три месеца от публикуване на заявката за регистрация в Официалния бюлетин на ПВ; 3. към датата на подаване на опозицията притежателят на нерегистрираната марка да е подал заявка за регистрацията ѝ; 4. да е налице идентичност или сходство на заявената марка с по-ранна марка и идентичността или сходството на стоките или услугите на двете марки, както и да съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка.

Видно от изложената по-горе фактическа обстановка е, че [фирма] е регистрирала марка „Икономист“ за стоките и услугите от класове 16, 35 и 41. Дружеството „Т. Е. N. L.“ – Великобритания притежава по-рано регистрирана марка на Европейския съюз - комбинирана, с рег. № 192096, за същите класове стоки и услуги, както и международна регистрация на марката за същите стоки и услуги.

Спорният по делото въпрос, е относно идентичността или сходството на заявената 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 е налице

идентичност по отношение на класовете, за които са регистрирани по-ранните марки и регистрираната марка по класове 16,35 и 41 от МКСУ. Това се установява 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 обосновава и компетентно. Няма съмнение, че релевантният кръг потребители на двете марки до голяма степен съвпада, тъй като стоките и услугите от класове 16,35 и 41, за които е заявена марката са печатни произведения, проучвания и организиране на конференции и семинари, като начинът на предлагане на стоките и търговските пътища на реализация са идентични. Следователно стоките и услугите са с еднакво предназначение и покриват едни и същи нужди на релевантния потребител на тези стоки. До такъв извод е достигнал и административният орган, постановявайки оспореното решение, като е посочил, че за класове 16, 35, и 41 от МКСУ е наличие сходство между процесната марка и по-ранните марки, доколкото услугите попадат в едни и същи класове, описани са с близки понятия и са насочени към едни и същи потребителски кръгове.

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.

В процесния случай съдът приема за безспорно установено, че услугите от класове 16,35,41, за които е заявена процесната марка, са идентични с регистрираните по-ранно марки. 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. 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 двете марки са словни, поради което не се определя доминиращ елемент, а доколкото по-ранната марка е с повишена в резултат на употреба отличителност може да се приема за нормална.

По отношение на наличието на визуално сходство между марките следва да се преценява визуалното въздействие на марките, определено от начина на графично представяне на думи, букви, цифри, фигури, рисунки, цветове и др. При визуално сравнение между словни марки, както е в случая, се изследва дали марките споделят значителен брой букви в една и съща последователност, позицията на съвпадащите букви и структурата на знаците. В конкретната хипотеза съдът се позовава на решение по опозиция № В 3 093 779 на Службата на ЕС по ИС, Отдел по опозиции, в което е посочено, че дали думата е представена на латиница или кирилица няма реално отношение към това как ще се възприеме и произнесе терминът от релевантната българска публика, фонът с правоъгълна форма в цвят при сравняваните знаци е на доста срещано място и би имал чисто декоративни функции, нито един от знаците не съдържа елемент, който е по-доминиращ, двата знака не са визуално сходни, но са сходни поне в средна степен от фонетична и концептуална перспектива.

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. Процесната марка Икономист и по-ранната марка Т. Е. съвпадат напълно в 9 от 10 звука Икономист, чието разположение е еднакво, като в тази връзка следва да се има предвид, че сравняваните марки от българския потребител ще се произнесат по идентичен начин, с изключение на елементът Т. /пълен член/, който би се произнесъл като

„Д“. Както е посочено и в съдебно-марковата експертиза, общият елемент е в пъти по-съществен като фонетичен елемент от елемента „Д“, поради което неговата идентичност предопределя цялостното фонетично сходство между марките. С оглед на това съдът приема, че между сравняваните марки е налице фонетично сходство.

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 марки са сходни по идентичност, тъй като и двете се отнасят и имат значение на специалист и/или професионалист в областта на икономиката. Единствената разлика е, че при по-ранните марки за означението е използван пълен член, а в регистрираната непълен член. Поради това съдът приема, че между сравняваните марки е налице смислова идентичност.

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 безспорно установеното фонетично сходство и смислова идентичност на сравняваните марки 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. 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. Налице е вероятност и за непряко объркване, а именно релевантният кръг потребители да 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. В този смисъл, според съда, заявената комбинирана марка е конструирана словесно и фонетично, за да създаде впечатление за някаква близост и принадлежност, с утвърдената на пазара по-ранна марка. Тук посегателството не е чрез пряко копиране, а чрез внушаване на близка асоциация между двете сравнявани марки. Преценката за сходство в степен, при която съществува вероятност за объркване, не трябва да се основава само на сходство на отделни елементи на марките, а от общото възприятие и винаги изхожда от начина, по който са регистрирани, а не от начина, по който те са използвани.

По отношение на идентичността или сходството на марките следва да се има предвид, че те се сравняват в тяхната цялост чрез преценка на тяхната визуална, фонетична или смислова близост, като се отчита въздействието на съществените елементи. При преценка на визуалното сходство между процесната марка и по-ранната марка се приема, че от основно значение е фонетичното и смислово сходство, което се определя от дължината на думите, броя еднакви думи, срички, строеж на думите и др. когато между знаците на две марки не може да се установи категорично сходство, се преценява до каква степен едната марка е придобила отличителен характер по отношение на стоките/услугите, за

които е регистрирана. Установява се от доказателствата по делото, че процесната марка е смислово и фонетично сходна във висока степен на по-ранните марки, налице е сходство и идентичност на стоките и услугите, за които се отнасят последните. По-ранните марки притежават нормална степен на присъща отличителност. Поради наличието на сходни марки за идентични/сходни стоки и услуги, които са предназначени за едни и същи потребители е налице вероятност от объркване на потребителите и асоциация между процесната и по-ранните марки. Налага се изводът, че вероятността от объркване на потребителите е съществена. В допълнение следва да се отбележи, че дори да се приеме, че не е налице висока степен на сходство между двете марки, то в случая приложение намира принципът, че по-ниската степен на сходство между марките се компенсира от по-висока степен на идентичност/сходство между стоките и услугите /Решение на СЕС по дело C-39/97/.

Предвид изложеното, в хода на административното производство, следва да се обсъди налице ли са предпоставките за приложението и на чл. 12, ал. 3 ЗМГО, съгласно който не се регистрира марка, която е идентична или сходна на по-ранна марка и е предназначена за стоки и услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които по-ранната марка е регистрирана, когато по-ранната марка се ползва с известност на територията на Република България и използването без основание на заявената марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило. Разпоредбата дава засилена защита на марките, ползващи се с известност, каквато несъмнено е марката на жалбоподателя.

На следващо място, при преценка степента на отличителност във връзка с приложението на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО и предвид представените в хода на производството доказателства, потвърдено и от заключението на съдебно-марковата експертиза е, че по-ранните марки вследствие на интензивно ползване са станали марки с висока степен на отличителност и известност на пазара. За да бъде фактическият състав на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО изцяло осъществен, необходимо е да се изследва и последният от неговите елементи - несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или тяхното увреждане. Несправедливото облагодетелстване или увреждането на отличителния характер или известността на марката предполагат потребителите да асоциират по-късния с по-ранния знак. В случая марките в конфликт обхващат идентични стоки, с оглед на което се установява връзка по отношение на тези продукти, които са предназначени за сходни по своето естество пазари, чиито участници - продавачи и купувачи се припокриват.

При наличието на пълно съвпадение между релевантните потребители, дължащо се на идентичността и високата степен на сходство на процесните стоки връзката би била безспорна. Тогава не само ще съществува вероятност за объркване относно търговския произход, но поради известността на по-ранната марка ще възникнат условия за облагодетелстване, от страна на заявителя, от нейната репутация, която ще се прехвърли върху по-късния знак, създавайки предпоставки за привличане на по-широк кръг потребители, респективно за увеличаване на обема на продажбите и реализиране на финансова и икономическа изгода. 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. По отношение на професионалния кръг потребители, които следят и познават пазара в рамките на професионалната си дейност, марката Т. Е. е устойчиво понятие и не е в състояние да създаде вероятност от объркване. По отношение на средните потребители извън деловия кръг, следва да се отчете нормалната степен на присъща отличителност, която се свързва с определени стоки и с определен производител. Предвид това, като се отчете сходството на стоките и услугите в заявената марка с по-ранните марки, възможността за объркване на потребителите е много вероятна. 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 сравняваните марки са сходни, поради което с регистрацията на заявената марка се създава вероятност от объркване на потребителите, включително чрез свързване с по-ранната марка. Налице са предпоставките на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО – като е приел обратното административният орган е постановил незаконосъобразен административен акт.

При сравнително тълкуване на чл. 12, ал. 1, т. 2 и чл.12, ал.3 от ЗМГО се установява, че при наличие на сходство между марките, независимо дали стоките/услугите са идентични и по-ранната марка се ползва с известност на територията на Република България, дори и да не съществува вероятност от объркване на потребителите, не се регистрира заявената марка. Това е така, защото използването без основание на знака може да доведе до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или репутацията на по-ранната марка. Вероятността от объркване на потребителите следва да се преценява въз основа на всички относими към конкретния случай фактори. Определяща роля играе общото впечатление, което марката в своята цялост оставя у потребителя.

Както вече беше посочено сравняваните марки разкриват висока степен на идентичност, стоките и услугите, за които са регистрирани, са с еднакво предназначение и покриват едни и същи нужди на релевантния потребител. Следователно налице са и двете кумулативно изискуеми предпоставки, водещи до резултата визиран в разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, а именно вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка, като по този въпрос съдът не сформира вътрешното си убеждение върху заключението на съдебно-марковата експертиза. Това е така, тъй между като стоките и услугите от класове 16, 41 и 43 от МКСУ е наличие сходство между процесната марка и по-ранните марки, което е прието и от административния орган, доколкото стоките и услугите попадат в един и същ клас, описани са с близки понятия и са насочени към едни и същи потребителски кръгове. Дори да не е налице визуална прилика, то словесната идентичност и тази на стоките и услугите, насочени към потребителите налагат извода, че вероятността от объркване на потребителите е съществена. Тук е мястото да се посочи, че съдът не формира вътрешното си убеждение върху заключението на тази експертиза, тъй като същата не е отговорила еднозначно на поставените въпроси, а борави с вероятности, което е недопустимо.

На основание изложеното, съдът стига до извод, че жалбата е основателна, а оспореното решение неправилно. Неправилна е преценката на ответния орган относно вероятността от объркване на потребителите на стоки и услуги, за които са налице по-рано регистрирани марки. Въз основа на направения по-горе анализ, съдът приема, че е налице висока степен на вероятност от объркване, като е възможно средния потребител да свърже заявената за регистрация марка с по-рано регистрираната такава, с притежател дружеството жалбоподател и по отношение на стоките и услугите, за които опозицията е отхвърлена. Поради това, ответният орган е следвало да уважи искането на жалбоподателя за заличаване на марката Икономист. 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. 1 от АПК, в полза на жалбоподателя, с оглед своевременното направеното изявление, в тежест на ответника следва да бъдат присъдени претендираните разноски за държавна такса в размер на 50 лева и депозит за вещите лица в размер на 1000 лева.

Предвид изложеното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ по жалба на „Т. Е. N. L.“ – Великобритания решение № 266/18.08.2020 г. на председателя на Патентното ведомство на Република България, с което на основание чл.76, ал.7, т.1 от ЗМГО е оставено без уважение искане с вх.№ 70126016/28.08.2019г. за заличаване на регистрация на марка рег. № 96267 Икономист, комбинирана“.

ОСЪЖДА Патентно ведомство на Република България да заплати на „Т. Е. N. L.“ – Великобритания, сумата от 1500 лева, представляващи деловодни разноски 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: