

РЕШЕНИЕ

№ 4447

гр. София, 05.07.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 32 състав,
в открито заседание на 19.05.2021 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Красимира Милачкова

при участието на секретаря Детелина Начева, като разгледа дело номер **2459** по описа за **2021** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.84, ал.1 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО) във вр. с чл.145-178 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на [фирма] против решение № РС-7-(1)/05.01.2021г. на председателя на Патентно ведомство. Ответникът и заинтересованата страна (ЗС) [фирма] чрез процесуалните си представители оспорват жалбата като неоснователна. След като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства, съдът в настоящия състав намира, че жалбата е допустима, като подадена в законоустановения за това срок от лице, което има правен интерес от оспорването. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Производството пред административния орган е образувано по искане с вх. № 70135551/15.01.2020 г., подадено от ЗС [фирма] за заличаване регистрацията на марка с рег. № 107583 N., словна. Искането е с правно основание чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 4 ЗМГО и се отнася до всички услуги от регистрацията на марката. Основава се на доводи, че в периода 2005-2015 г. дружеството е притежавало марка с рег. № 58215 „Н. N.“, с която обозначаващо предлаганите от него услуги в сферата на хотелиерството, ресторантьорството, рекламата и туризма. След изтичане на срока на закрила на марката, дружеството продължава и към момента на подаване на искането да използва знака в търговската си дейност, в частност словен елемент „N.“, за означаване на предлаганите от него услуги. За нерегистрираната марка е подадена заявка с вх. № 153008 „Н. N.“, комбинирана. На следващо място, според дружеството

между знаците и услугите на марките в конфликт е налице сходство, което води до вероятност за объркване на потребителите.

Жалбоподателят като притежател на марката с рег. № 107583 N. възразил срещу искането, като изложил доводи, че по-ранната регистрирана марка на искателя, която е с изтекъл срок на закрила, и новозаявената нерегистрирана марка, на която се основава искането, са различни марки, доколкото са налице различия в знаците, както и в списъка на стоките и услугите им. Искателят основава искането си на използване на марка с изтекъл срок на закрила, а не на използване на нерегистрираната марка, за която е подал заявка. От представените доказателства не се установява използване в търговската дейност на по-ранните марки, нито се установява използване на знаците във вид, който не се различава съществено от заявления.

От фактическа страна административният орган приел, че искането е подадено срещу марка с рег. № 107583 N., словна, заявена на 21.09.2018 г., регистрирана на 06.01.2020 г. и със срок на закрила до 21.09.2028 г. Марката е регистрирана за услуги от класове 35, 41 и 43 на МКСУ, подробно описани в оспореното решение. По-ранната марка по смисъла на чл. 12, ал. 4 от ЗМГО, противопоставена с искането, е нерегистрирана и се твърди, че е притежание на [фирма], която я използвало на територията на Република България преди датата на заявяване на процесната марка за идентични и сходни на регистрираните с процесната марка услуги. Дружеството е подало заявка за регистрацията ѝ с вх. № 153008 „Н. N.“, комбинирана, заявена на 21.11.2018 г. за услуги от класове 35, 41 и 43 на МКСУ, подробно описани в оспореното решение. От извършената библиографска справка издателят на оспорения акт установил, че марката представлява стилизирано изображение на надписа на латиница hotel N. с лого, изобразяващо буквата N на латиница, над който има разположени пет звезди; претенция за защитени цветове - червен, светлокафяв, както и съответно представено изображение. С искането са представени писмени доказателства по чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 4 от ЗМГО, приложени в преписката.

От правна страна председателят на ПВ приел, че искателят е обосновал правния си интерес с твърдението, че е действителен притежател на нерегистрирана комбинирана марка „Н. N.“, която се използва в търговската дейност на територията на Република България за сходни услуги и чиято дата на действително търговско използване е по-ранна от датата на заявяване на процесната марка. Съгласно чл. 36, ал. 5, т. 1 от ЗМГО, исканията по ал. 3 може да се подадат от лицата по чл. 52, ал. 1, които не са упражнили правото си да подадат опозиция или опозицията им е отхвърлена като недопустима. Съгласно 52, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, действителният притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България, и за която е подадена заявка за регистрация, може да подаде опозиция срещу регистрацията на марка, заявена по този закон. Видно от досието на процесната марка с рег. № 107583 N., срещу нейната регистрация е била подадена опозиция с № 70112096/11.02.2019 г. на основание чл. 12, ал. 6 от ЗМГО (отм.), кореспондиращ на чл. 12, ал. 4 от ЗМГО, от [фирма]. На 28.03.2019 г. е отказано да бъде образувано производство по подадената опозиция, поради неплащане на дължимата държавна такса в срок, което решение е влязло в сила. Следователно, опозицията е била отхвърлена като недопустима и за подателя ѝ е налице правен интерес от подаване на процесното искане.

Посочва се в мотивите на оспореното решение, че на 21.11.2018 г. същото дружество е заявило комбинирана марка за услуги в класове 35, 41 и 43 МКСУ. Сравнението на

заявената от искателя марка и нерегистрирания знак, който твърди, че използва в търговската си дейност, показва припокриване по отношение словния елемент „N.“. Съвпадение има и между заявените услуги и тези, за които се твърди, че е използвана нерегистрираната марка. Оттук формалното изискване по чл. 12, ал. 4 от ЗМГО може да се счита за изпълнено. Във връзка с относителната забрана по чл. 12, ал. 4 ЗМГО не е дадена дефиниция на понятието „използване в търговската дейност“. При определяне на съдържанието на изключителното право върху марка, предоставено с регистрацията ѝ, чл. 13, ал. 2 ЗМГО сочи, че използване в търговската дейност е: 1) поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки; 2) предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването или държането им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак; 3) вносът или износът на стоките с този знак; 4) използването на знака като търговско или фирмено наименование или като част от търговско или фирмено наименование; 5) използването на знака в търговски книжа и в реклами. Следователно, използването в търговската дейност по чл. 12, ал. 4 ЗМГО се реализира чрез способите, изброени в чл. 13, ал. 2 от същия закон. Съгласно чл. 36, ал. 3, т. 1 от ЗМГО регистрацията на марката се заличава, когато е регистрирана в противоречие с чл. 12 на същия закон. Чл. 12, ал. 4 от ЗМГО постановява, че при опозиция, подадена от действителния притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България, не се регистрира марка, когато тя е идентична или сходна на нерегистрираната марка и е предназначена за стоки или услуги, които са идентични или сходни на тези, за които нерегистрираната марка се използва, и във връзка с които за нея е подадена заявка за регистрация, при условие, че нерегистрираната марка е действително използвана преди датата на подаване на заявката за регистрация или датата на приоритета на по-късната марка и това използване продължава до подаването на опозицията.

След извършения анализ на доказателствата издателят на оспорения акт приел, че искателят е притежател на действащ хотел, видно от представените удостоверения за категоризация и сертификати за контрол (микроклимат; осветеност) от 2010 г. за обект хотел „Н.“, к. к. Слънчев Бряг, който съгласно приложените протоколи е в експлоатация. За дейността на искателя свидетелстват и два броя декларации за облагане с туристически данък през 2012 и 2013 г., с поставени входящи номера от [община]. Като данъчно задължено лице фигурира [фирма], а туристическият обект, за който се отнасят, е хотел „Н.“, общ. Н., 8240 к. к. Слънчев бряг. За действителното предоставяне на услуги искателят представя сключени договори с туроператорски дружества за хотелско настаняване, за туристически сезони между 2010 г. и 2020г. Наименованието на хотела по договорите, в които се предоставят съответните услуги, е описано като „Н.“, „N.“, „N. Н.“ и „Н. Н. В.“. Отчетите на фискална памет показват функционирането на обект „Ресторант, к. к. Слънчев бряг, хотел „Н.“, отчитайки реализиран оборот в релевантния за доказване период. Представени са също така фактури за консумирана електрическа енергия и мрежови услуги за 2019 г. в хотел «Н.» и фактури за нощувки. За присъствието и рекламирането на хотела в Интернет пространството свидетелства и разпечатка на резултатите от G. търсачка по ключови думи „hotel nobel sunny beach“. Видно от нея, хотелът предоставя услугите си с обновени цени за 2020 г. Възможността за резервации по време на летния сезон 2020г. се потвърждава и от разпечатки от сайта booking.com с информация за хотел Н., относима към 2019-2020 г., както и относително голям брой потребителски отзиви.

Предвид изложеното административният орган заключил, че [фирма] е предоставяло регулярно на българския пазар услуги, свързани с хотелско настаняване, услуги на ресторанти и барове, както и услуги, свързани с ползването на съоръжения като басейни и спортни центрове. Те попадат в обхвата на услугите, за които нерегистрираната марка е заявена, сред които са „осигуряване на съоръжения за развлечение в хотели; развлекателни услуги, предоставени от хотел; хотелиерски услуги (развлечения)“ от клас 41 на МКСУ, както и „курортно-хотелиерски услуги; осигуряване на настаняване в хотели; ресторанти в хотели; услуги на хотели; хотели, ваканционно и туристическо настаняване; осигуряване на храна и напитки в ресторанти; предоставяне на храни и напитки в ресторант и барове; резервации на хотелско настаняване; хотелски и ресторантьорски услуги» от клас 43 на МКСУ. Услугите са предоставяни именно в периода преди датата на заявяване на процесната марка, като доказателствата показват продължило използване на знака във връзка с услугите и в периода до подаване на настоящото искане за заличаване. Използването на марка за услуги се осъществява чрез вписването ѝ в делови книжа, реклама или по друг начин, който е пряко или косвено свързан с услугите. Ето защо, поместването на словния елемент „Н./ N.“ като наименование на хотела, ресторанта и баровете в удостоверенията за категоризация, в договорите с туроператорите, както и в представянето му в интернет пространството, води до заключение, че искателят е предлагал и предоставял съответните услуги именно под този знак, тъй като обозначението със знака на търговския обект, в рамките на който се предоставят съответните услуги, се приема за обозначение на самите услуги.

При анализа на естеството на използване на знаците издателят на оспорения акт приел, че доминиращ и отличителен елемент в състава на заявената марка се явява именно елементът „N.“. Той заема централно място, изобразен е с по-големи, удебелени букви и в най-голяма степен е способен да отличава предлаганите от искателя услуги, доколкото не указва техни характеристики. Останалите елементи - фон, словен елемент „Н.“, както и правоъгълник с поместени в него звезди и стилизирана буква N - се явяват второстепенни, доколкото показват вида на обекта, в който се предлагат услугите и неговата категоризация, а стилизираната буква N реферира към началната буква на отличителния за марката словен елемент „N.“. Следователно, при осъществяване на търговската си дейност, искателят е използвал отличителния за знака словен елемент „N.“ или неговата транслитерация на кирилица. Съответно, знакът е заявен във вид, който не се различава съществено от вида, в който е използван в търговската дейност на искателя.

При изследването на идентичността и сходството на услугите на заявената и по-ранната марка административният орган приел съответно:

- по отношение на услугите от клас 43 на МКСУ, че се наблюдава идентичност и сходство, тъй като включват осъществяваната от искателя търговска дейност, или се явяват допълващи се услуги, или пък се конкурират предвид сходното им естество и предназначение, или могат да съвпадат по доставчик, краен потребител и места на предоставяне на услугите;
- по отношение на услугите от клас 41 на МКСУ е установено сходство за част от тях, и различие за останалите, подробно анализирани и описани в решението;
- по отношение на услугите от клас 35 е прието сходство за «Услуги за онлайн поръчки в областта на храна за къщи и доставка от ресторант; услуги за онлайн поръчки; предоставяне на сравнителна информация за цени в хотели» и услугите на

хотели и ресторанти от клас 43 на по-ранната марка. Изложени са мотиви, че предвид напредването на технологиите и ролята която играе интернет в живота на хората, много ресторанти предлагат за удобство на потребителите си услуги за поръчка на храни и напитки за вкъщи. Често срещано е ресторантите да поддържат онлайн платформа за поръчки на техните интернет сайтове или под формата на мобилни приложения. Поради това, сравняваните услуги са взаимосвързани, обичайно съвпадат по краен потребител и търговски произход. От своя страна, услугата „предоставяне на сравнителна информация за цени в хотели“ и „услугите на хотели“ (по-ранна марка) са насочени към един и същ кръг релевантни потребители и между тях е налице връзка, тъй като атакуваната услуга подпомага потребителя именно при избора на място на настаняване. За останалите услуги от клас 35 е прието, че не е налице сходство.

При сравнението между марките издателят на оспорения акт приел, че те са сходни. В този връзка са изложени мотиви, че процесната марка се състои от единствен словен елемент «N.», изписан с главни букви на латиница. По-ранната марка е комбинация от словни и фигуративни елементи. Доминиращ и отличителен елемент в състава ѝ се явява именно елементът „N.“, изписан с главни букви на латиница и удебелен стандартен шрифт и по-голям размер от останалите словни елементи на знака. Той заема централно място в композицията на марката и в най-голяма степен е способен да отличава предлаганите от искателя услуги, доколкото не указва техни характеристики. Останалите елементи се явяват второстепенни, доколкото показват вида на обекта, в който се предлагат услугите и неговата категоризация, а стилизирана буква N реферира към началната буква на отличителния за марката словен елемент „N.“. От гледна точка на фонетиката марките в конфликт съдържат идентичен словен елемент „N.“, който ще бъде произнесен от българските потребители: „но-бел“. По-ранната комбинирана марка на искателя съдържа допълнителни словни елементи. Думата „N.“ при произнасяне променя дължината на знака, но не преодолява високата степен на фонетично сходство на знаците, дължащо се на идентичната дума „N.“ в състава им. От друга страна, буквата „N“, която би се възприела от потребителите по-скоро като част от художественото оформление на знака, е малко вероятно да бъде произнесена от потребителите. Подобно на фонетиката, между знаците е налице визуално сходство във висока степен, дължащо се на общия за знаците словен елемент „N.“, който е отличителен и доминиращ при по-ранната марка. И при двата знака той е представен с главни букви и стандартен шрифт. Използването на шрифт без стилизация за изобразяването на елемента в състава на комбинираната по-ранна марка, прави думата ясно разпознаваема и четима. Известни визуални разлики внася допълнителният словен елемент „N.“, който е разположен непосредствено над думата „N.“. Въпреки това, той не повлиява съществено визуалното впечатление от знака, тъй като е представен с по-дребен стандартен шрифт. Фигуративните елементи се явяват също второстепенни при визуалното възприятие на знака, тъй като имат декоративна функция.

По отношение на семантиката при анализа си издателят на оспорения акт приел, че общият за знаците словен елемент „N.“ би се свързал от българските потребители с фамилията на шведския химик, инженер и предприемач, изобретил динамита - А. Н., съобразно чието завещание започват да се раздават и ежегодните „Н. награди“. Може също така се свърже и с английската дума „noble“, която носи значение „благороден; знатен, аристократичен; величествен, величав“. Думата „hotel“ не води до съществена

промяна на концепцията на по-ранната марка, тъй като е еквивалентна на българската дума „хотел“ и се изписва като нейната транслитерация. Тя директно се разпознава от потребителите със значение на място за настаняване. Общата преценка на марките и техните услуги сочи, че знаците в конфликт ще се запомнят от потребителите чрез общия за тях отличителен словен елемент „N.“, което води до заключението за висока степен на сходство между знаците във всички аспекти. Това не би могло да бъде избегнато дори при наличието на композиционно и графично оформление на по-ранната марка, тъй като допълнителните елементи имат изцяло описателна или декоративна функция. Визуалното, фонетичното и смислово съвпадение в отличителния за знаците елемент създава впечатление, че по-късната марка е вариант на марката на искателя. Тя изцяло се включва в състава на по-ранната марка, а сама по себе си се състои изключително от отличителния за знака словен елемент. Следователно, високата степен на сходство на знаците определя и сходното цялостно впечатление, което те създават в съзнанието на потребителите. Това, в съчетание с установеното сходство по отношение на част от услугите от класове 35 и 41 на МКСУ, както и услугите от клас 43 на МКСУ, за които е регистрирана процесията марка, води до заключение, че съществува вероятност за объркване на потребителите, в т. ч. за свързване на процесната с по-ранната марка.

По тези съображения председателят на ПВ приел, че искането за заличаване на регистрацията на марка 107583 N., словна, на основание на чл. 3б, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал.4 е основателно по отношение на услугите от клас 35 на МКСУ: „Услуги за онлайн поръчки в областта на храна за вкъщи и доставка от ресторант; услуги за онлайн поръчки; предоставяне на сравнителна информация за цени в хотели“, услугите от клас 41 на МКСУ: «Ваканционни лагери [развлечение]; дискотеки; забавачки; информационни услуги в областта на развлеченията; информационни услуги за отмора и почивка; клубни услуги [развлечения или обучение]; организиране и провеждане на конгреси; организиране и провеждане на конференции; организиране и провеждане на концерти; организиране и провеждане на практически семинари [обучение]; организиране и провеждане на семинари; организиране и провеждане на образователни форуми с лично присъствие; организиране и провеждане на симпозиуми; организиране на балове; организиране на изложби с културни или развлекателни цели; организиране на конкурси [образование или развлечения]; организиране на конкурси за красота; организиране на лотарии; организиране на развлекателни косплей събития; организиране на модни ревюта с развлекателна цел; организиране на представления (импресарски услуги); организиране на приеми (развлечения); организиране на спортни състезания; оркестри; осигуряване на оборудване за казина [хазарт]; осигуряване на спортни съоръжения; осигуряване на съоръжения за голф; осигуряване на съоръжения за отмора; осигуряване на услуги в зали с игрални автомати: отдаване под наем на аудиооборудване; отдаване под наем на видеокамери; отдаване под наем на видеокасети; отдаване под наем на видеокасетофони; отдаване под наем на екипировка за подводно плуване; отдаване под наем на звукозаписи; отдаване под наем на играчки; отдаване под наем на кинематографски апарати; отдаване под наем на кинофилми; отдаване под наем на оборудване за игри; отдаване под наем на радио- и телевизионни приемници; отдаване под наем на спортни площадки и терени; отдаване под наем на спортни съоръжения [с изключение на превозни средства]; отдаване под наем на тенискортове; представления на живо; предоставяне на онлайн

видео без възможност за сваляне; предоставяне на онлайн музика без възможност за сваляне; предоставяне на телевизионни програми по поръчка, без възможност да бъдат сваляни; предоставяне на филми по поръчка, без възможност да бъдат сваляни; провеждане на организирани екскурзии с водач; провеждане на организирани екскурзии с катерене; прожекция на филми; развлекателни услуги; развлекателни услуги, свързани с караоке; резервация на места за представления; спортни клубове; спортни лагери; услуги на дисководещи; услуги на нощни клубове [развлечения]; услуги на увеселителни паркове; услуги, свързани с провеждане на онлайн игри [от мрежи]; услуги, свързани с хазартни игри“, както и всички услуги от клас 43 на МКСУ, и неоснователно - по отношение на останалите услуги от класове 35 и 41 на МКСУ. Съответно, с процесното решение на основание чл. 76, ал. 7, т. 2 от ЗМГО е заличена регистрацията на марка с рег. № 107583 N., словна, за горепосочените услуги, и оставено без уважение исканес вх. № 70135551/15.01.2020 г. на ПВ в останалата част.

По делото е прието заключение на съдебно-техническа експертиза, което съдът в настоящия състав възприема като обективно, компетентно и съответно на обстоятелствата по делото. Вещото лице посочва, че е налице действително търговско използване на марка Н. за продължителен период от време - от 2006 - 2007 г. до 21.09.2018 г., като марката Н. продължава да се използва от [фирма] и след датата 21.09.2018 г. Дружеството е предоставяло и продължава да предоставя на българския пазар регулярно услуги, свързани с хотелско настаняване, услуги на ресторанти и барове, услуги, свързани с ползването на различни съоръжения като басейни и спортни центрове. Това са услуги, които попадат в обхвата на услугите, за които нерегистрираната марка е заявена. По-специално се отбелязва в заключението, че услугите от клас 35, които имат главно за цел да подкрепят или подпомагат други предприятия да провеждат или подобряват своя бизнес, по принцип са насочени към квалифицирани потребители. По-конкретно, рекламните услуги се състоят от предоставяне на съдействие при продажба на стоки и услуги чрез популяризиране на тяхното пускане на пазара и/ или продажба, или засилване на позицията на клиента на пазара и придобиване на конкурентно предимство чрез публичност. Тези услуги се предоставят от специализирани дружества, каквито са например рекламните агенции. Следователно, рекламата като цяло не е сходна с рекламираните стоки и услуги и в настоящия случай с услугите на по-ранната марка от класове 41 и 43 на МКСУ, дори и те да са обект на реклама, тъй като имат различно естество и предназначение. Услугите, свързани с администрация и управление на търговски сделки, от своя страна, са предназначени да подпомагат дружествата да управляват стопанската си дейност, в това число в намирането на партньори и посредничество при сключване на сделки. Обикновено тези услуги се предоставят от дружества, специализирани в тази специфична сфера, например бизнес консултанти. Те събират информация и предоставят инструменти и експертни знания, които позволяват на клиентите им да извършват своята дейност, или предоставят на предприятията необходимата подкрепа за придобиване, развитие и разширяване на техния пазарен дял. Поради това, както и рекламните услуги, те имат съвсем различен потребителски кръг от услугите на по-ранната марка от класове 41 и 43 на МКСУ, различно предназначение и обикновено не се предлагат от едни и същи лица.

Вещото лице посочва относно клас 41 на МКСУ, че услугите, за които е доказано използване в търговската дейност на по-ранната марка са услуги по „осигуряване на

съоръжения за развлечение в хотели; развлекателни услуги, предоставени от хотел; хотелиерски услуги (развлечения)“, както и „услуги на хотели“, в това число осигуряване на спортни съоръжения като басейни, както и услуги на ресторанти и барове. В тази връзка отбелязва, че хотелиерската и ресторантьорската дейност често е свързана с организирането и провеждането на различни мероприятия от развлекателен или спортен характер. Организацията на ваканционни и спортни лагери често се поема от хотела, в който ще бъдат проведени, където се осигуряват и съответните средства за тяхното реализиране. Също така хотелите, категоризирани във висок клас, обичайно разполагат и с клубове, казина, различни спортни съоръжения и съоръжения за отмора, детски центрове, участват в организирането на техен терен на конференции, симпозиуми, обучения, сватби и други, като обезпечат мероприятията както технически, така и с персонал. Много хотели също така предоставят на гостите си услуги свързани с организирането и провеждането на екскурзии в района на тяхното настаняване, или пък предлагат допълнителни услуги за достъп до определени телевизионни програми и филми, наем на екипировка (например ски екипировка) и други. Те обикновено предоставят и информация на потребителите не само за предлаганите от тях услуги, но за услугите, събитията и местата, които могат да бъдат ползвани или посетени в съответното населено място и региона. Поради това, сходство с услугите на по-ранната марка от класове 41 и 43 се установява и по отношение на атакуваните услуги „ваканционни лагери [развлечение]; дискотеки; забавачки; информационни услуги в областта на развлеченията; информационни услуги за отмора и почивка; клубни услуги [развлечения или обучение]; организиране и провеждане на конгреси; организиране и провеждане на конференции; организиране и провеждане на концерти; организиране и провеждане на практически семинари [обучение]; организиране и провеждане на семинари; организиране и провеждане на образователни форуми с лично присъствие; организиране и провеждане на симпозиуми; организиране на балове; организиране на изложби с културни или развлекателни цели; организиране на конкурси [образование или развлечения]; организиране на конкурси за красота; организиране на лотарии; организиране на развлекателни косплей събития; организиране на модни ревюта с развлекателна цел; организиране на представления [импресарски услуги]; организиране на приеми [развлечения]; организиране на спортни състезания; оркестри; осигуряване на спортни съоръжения; осигуряване на съоръжения за голф; осигуряване на съоръжения за отмора; отдаване под наем на аудиооборудване; отдаване под наем на видеокамери; отдаване под наем на видеокасети; отдаване под наем на видеокасетофони; отдаване под наем на екипировка за подводно плуване; отдаване под наем на звукозаписи; отдаване под наем на играчки; отдаване под наем на кинематографски апарати; отдаване под наем на кинофилми; отдаване под наем на оборудване за игри; отдаване под наем на радио- и телевизионни приемници; отдаване под наем на спортни площадки и терени; отдаване под наем на спортни съоръжения [с изключение на превозни средства]; отдаване под наем на тенис кортове; представления на живо; предоставяне на онлайн видео без възможност за сваляне; предоставяне на онлайн музика без възможност за сваляне; предоставяне на телевизионни програми по поръчка, без възможност да бъдат сваляни; предоставяне на филми по поръчка, без възможност да бъдат сваляни; провеждане на организирани екскурзии с водач; провеждане на организирани екскурзии с катерене; прожекция на филми; развлекателни услуги; развлекателни услуги, свързани с караоке; резервация

на места за представления; спортни клубове; спортни лагери; услуги на дисководещи; услуги на нощни клубове [развлечения]; услуги на увеселителни паркове; услуги, свързани с провеждане на онлайн игри [от мрежа]“. Останалите услуги от клас 41 на процесната марка, а именно „агенции за билетни услуги [развлечение]; академии [образование]; ваниететни представления; видеозаписни услуги; гимнастически тренировки; доставка на онлайн електронни публикации [без възможност да бъдат прехвърляни върху друг носител/; дресиране на животни; жестомимичен превод; задочно обучение; звукозаписни студиа; зоологически градини; издаване на книги; информационни услуги в областта на образованието; калиграфски услуги; композиране на музика; компютърна предпечатна подготовка; културни, образователни или развлекателни услуги, предоставяни от художествени галерии; микрофилмиране; монтаж на видеоленти; образователни услуги; образователни услуги, предоставяни от училища; обучение; обучение по айкидо; обучение по провеждане на чаена церемония; обучение чрез симулатори; озвучаване на филми, радио и телевизионни програми; онлайн публикуване на електронни книги и периодични издания; организиране и провеждане на колоквиуми; осигуряване на оборудване за музеи [представления, изложби]; отдаване под наем на апарати за осветяване на театрални декори или телевизионни студиа; отдаване под наем на закрити аквариуми; отдаване под наем на произведения на изкуството; отдаване под наем на сценични декори; отдаване под наем на съоръжения за стадиони; отдаване под наем на шоу декори; писане на песни; писане на сценарии на филми; писане на сценарии, с изключение на такива за рекламни цели; писане на текстове; подвижни библиотечни услуги; позиране на модели за художници; практическо обучение [демонстрация]; преводачески услуги; представяне на кинотеатри; преподаване; провеждане на изпити; провеждане на курсове по фитнес; производство на музика; производство на радио- и телевизионни програми; производство на филми, с изключение на рекламни; професионална преквалификация; професионално ориентиране [съвети в областта на образованието и обучението]; публикуване на текстове [с изключение на рекламни текстове]; радио развлечения; религиозно обучение; репортерски услуги; субтитриране на филми; театрални продукции; телевизионни развлечения; услуги за художествено оформление, с изключение на такива за рекламни цели; услуги на артисти; услуги на заемни библиотеки; услуги на киностудиа; услуги на лични треньори [фитнес]; услуги на треньори [обучение]; услуги на частни учители; устен превод; училища - пансионни; физическо възпитание; фотографски услуги; фоторепортажи; хронометриране на спортни прояви; циркови представления; шоу продукции“ са различни от тези на по-ранната марка. В общи линии това са услуги, свързани с образователна дейност, дейност свързана с театрални, филмови и музикални продукция, както и с производството на радио- и телевизионни програми и шоу продукция. Те имат различно естество и предназначение, обикновено се предоставят от лица, специализирани в съответната област, които да различни от тези, които предоставят услуги на хотели и ресторанти, както и свързаните с тях услуги.

Вещото лице посочва и, че е налице използване на знака Н. за посочените услуги, за които е заличена част от марка N. (словна), рег. № 107583, с изключение на следните услуги от клас 41: осигуряване на оборудване за казина [хазарт], осигуряване на услуги в зали с игрални автомати; услуги, свързани с хазартни игри. организиране на лотарии, които са на специален режим, съгласно Закона за хазарта, и няма данни

[фирма] да ги е предлагала и да има съответните лицензи за това. Що се отнася до атакуваните услуги от клас 43, те представляват различни услуги в сферата на временното настаняване, ресторантьорството, предоставяне на информация за хотели, както и различни услуги по отдаване под наем на помещения и оборудване. Между тях и услугите, за които е използвана по-ранната нерегистрирана марка, се наблюдава идентичност и сходство, тъй като включват осъществяваната от заинтересованата страна търговска дейност (например „резервации за хотели; услуги на ресторанти; услуги на хотели“ и др.), явяват се допълващи се услуги (например „информация за хотели; изработване на скулптури от храна; услуги на бюра за настаняване [хотели, пансиони]“ и др.) или пък се конкурират с тях предвид сходното им естество и предназначение (услуги на мотели; услуги на столове; услуги на туристически домове, хижи“ и др.). Услугите по отдаване под наем на помещения и оборудване се предоставят от съответните хотели и ресторанти за целите на провеждане на мероприятия, като бизнес срещи, конференции, сватби и други подобни, поради което могат да съвпадат по доставчик, краен потребител и места на предоставяне на услугите. Това от своя страна води до извод за сходство между тях.

В заключение вещото лице приема, че е налице действително търговско използване от страна на [фирма] на нерегистрираната марка „Н./ N.“ за класовете съгласно класификацията от Н., за които с процесното решение е прието, че е налице такова, като посочва в изключение за услугите от клас 41: „Осигуряване на оборудване за казина [хазарт], осигуряване на услуги в зали с игрални автомати; услуги, свързани с хазартни игри, организиране на лотарии, за които няма данни [фирма] да ги е предлагала в хотел Н. и прилежащите му обекти. Нерегистрираната по-ранна марка, на база на която се твърдят по-ранни права е марка използвана в няколко варианта - „Н.“, „N.“, „N. H.“, „H. N. B.“ и „N. 4*“, но всичките се отнасят към словните марки. Предвид използването на по-ранната марка в различни варианти е настъпило известно дефокусиране (разводняване) на това, кой е конкретният, точният знак на марката.

Вещото лице посочва, че случая едната марка е комбинирана (H. N.), а другите марки са словни. Комбинираната съдържа словни и фигуративни елементи. Марката е с ясно изразена правоъгълна форма, в която върху златист фон е изписано на латиница с букви в червено и с технически шрифт H. N.. Отляво на този надпис е представен правоъгълник с поместени в него звезди и стилизирана буква N. Анализът на заявеният знак показва, че доминиращ и отличителен елемент в състава на тази марка се явява елементът „N.“. Той заема централно място в композицията на марката, изобразен е с по-големи удебелени букви и в най-голяма степен е способен да отличава предлаганите от искателя услуги, доколкото не указва техни характеристики. Останалите елементи - фон, словен елемент „H.“, както и правоъгълника с поместените в него звезди и стилизирана буква N - се явяват второстепенни, доколкото показват вида на обекта, в който се предлагат услугите и неговата категоризация, а стилизираната буква N реферира към началната буква на отличителния за марката словен елемент „N.“. Заключение е, че при осъществяване на търговската си дейност, искателят е използвал отличителния за знака словен елемент „N.“ или неговата транслитерация на кирилица. Следователно, знакът е заявен във вид, който не се различава съществено от вида, в който е използван в търговската дейност на искателя. Независимо от визуалните разлики, знаците на двете марки са визуално сходни. Налице са и фонетично и семантично сходство между словните елементи на комбинираната и словните марки. Отличителен елемент на

всички марки, които в най-голяма степен служи за осъществяване основната функция на марката - да отличава стоките и/или услугите на едно лице от тези на други лица, е думата N./ Н., независимо как е изписана - на латиница или кирилица, с малки или големи букви, което засилва още повече сходството между марките. Явно припокриване е налице и в доминиращия елемент на всички марки - това е отново думата N./ Н.. Налице е идентичност или сходство в услугите на комбинираната и словните марки; идентичност в начина на пазарна реализация на услугите, означени с марките; идентичен потребителски кръг на услугите на марките; връзката, която релевантният кръг потребители може да направи между марките е напълно реална. Несъмнено е, че потребителите, виждайки „новия“ знак, (комбинираната марка) ще направят връзка между него и нерегистрираните, но използвани знаци Н./ N.

Съдът в настоящия състав изцяло споделя съображенията, подробно изложени в мотивите на оспореното решение и в допълнение намира, че по-специално директната връзка, която не само релевантният кръг потребители, но и мнозинството от хората биха направили при възприятието на доминиращия елемент «Н.», независимо от начина на изписване, с името на учредителя на Н. награди и последните, опосредява и улеснява свързването на всички марки, съдържащи този елемент, с един общ източник. Името е общоизвестно, значимо за най-широк кръг от обществеността и поради това, основава връзка, която правят всички лица, възприемащи това име, с лицето А. Н. и наградите за значими за цялото човечество постижения, които се връчват ежегодно от учредената за това фондация със същото име. Тази обща асоциация поражда възприятие за свързаност на обектите, носещи това име, в частност в случая – анализиранияте марки. Поради това, само при значително различаващи се услуги, при които е напълно изключено свързването им като такива, е възможно да бъде изключена вероятността от объркване на потребителя и последният да разграничи със сигурност услугите, предоставяни от едното дружество, от тези на жалбоподателя.

Предвид изложеното и като прецени законосъобразността на оспорения акт съобразно чл.168, ал.1 АПК, съдът в настоящия състав приема, че решението е постановено в установената форма от компетентен орган, без съществени нарушения на административнопроизводствените правила и в съответствие с материалноправните разпоредби и целта на закона. С оглед изхода на делото и на основание чл.143, ал.4 АПК на разноските остават за жалбоподателя така, както са направени и следва да бъдат уважени направените от ответника и ЗС искания за възстановяване на съответно направените от тях разноски. Установява се от представеното платежно нареждане, че ЗС е заплатила 1300 лв. хонорар за процесуална защита по делото. Юрисконсултското възнаграждение за ПВ съдът определя на 100 лв. съобразно чл.24 от Наредбата за заплащането на правната помощ, съгласно чл.78, ал.8 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), субсидиарно приложим на основание чл.144 АПК.

Така мотивиран и на основание чл.172, ал.2, чл.173, ал.2 и чл.174 АПК, съдът

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на [фирма], с ЕИК[ЕИК], против решение № РС-7-(1)/05.01.2021г. на председателя на Патентно ведомство.

ОСЪЖДА [фирма], с ЕИК[ЕИК], да заплати на Патентно ведомство сумата 100 (сто)

лева – юрисконсултско възнаграждение.

ОСЪЖДА [фирма], с ЕИК[ЕИК], да заплати на [фирма], с ЕИК[ЕИК], сумата 1300 (хиляда и триста) лева – разноси по делото.

Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

Съдия: