

РЕШЕНИЕ

№ 3420

гр. София, 25.05.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 56 състав,
в публично заседание на 03.05.2023 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Мария Ситнилка

при участието на секретаря Макрина Христова, като разгледа дело номер **3765** по описа за **2021** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 126 и сл. от Административно процесуалния кодекс във връзка с чл. 84, ал. 1 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО).

Образувано е по жалбата на „168 часа“ ЕООД, ЕИК[ЕИК], представлявано от управителя В. Г. чрез адв. К. М. против решение № РС-45/1/08.02.2021 г. на Председателя на Патентното ведомство, с което на основание чл. 75, ал. 10, т. 3 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от ЗМГО е отхвърлена жалбата на търговското дружество срещу решение по опозиция №BG/E/2018/70088766/15.02.2018 г. срещу регистрацията на марка вх. №147115“24rodopi.com“, за всички нейни услуги в класове 35,38 и 41 от МКСУ. Изложени са доводи за материална незаконосъобразност на оспореното решение. Оспорват се мотивите на административния орган за липсата на сходство между сравняваните марки до степен, която би довела до възможност да бъде повлияно възникването на вероятност от объркване на потребителите. Твърди се, че фактическите и правни изводи на органа относно сходството на противопоставените марки, отличителните им елементи, вниманието на потребителите, възникването на връзка в съзнанието им са в противоречие с Методическите правила за извършване на маркова експертиза - както Методическите указания на Патентното ведомство, като и по - подробните насоки на Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO). Изтъква се, че в хода на административното производство е анализирана единствено възможността марките да бъдат разграничени една от друга, т.е. отчетено е единствено влиянието на техните различия върху

потребителите, но не е изследвано влиянието на техните прилики, които безспорно съществуват. Обосновават се подробни съображения за наличието сходство на марките (нормална степен на фонетично и визуално сходства и съществуване на смислово сходство), известност на по-ранната марка и наличие на връзка между марките, която може да доведе до риск при използването на по-късната марка от заявителят ѝ без правно основание той да се облагодетелства неоснователно от отличителността или известността на по-ранната марка - наличие на хипотезата на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО. Подробни съображения за незаконосъобразност на оспореното решение са изложени и в депозираните по делото писмени бележки от пълномощника на оспорващия. Претендира се отмяна на оспореното решение и присъждане на сторените в производството разноски, съобразно приложен списък по чл. 80 от ГПК.

Ответникът-Председателят на Патентното ведомство, чрез процесуалния си представител изразява становище за неоснователност на жалбата по съображения, подробно изложени в депозирано по делото писмено становище. Изтъква, че противопоставените марки са сходни единствено дотолкова, доколкото съдържат в съставните си части числото „24“, но това сходство не е в състояние да предизвика вероятност от объркване на потребителите, дори за идентични и сходни стоки и услуги, каквото е изискването на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО. Счита, че сходството между марката „24 часа“ и марката „24rodopi.com“ не е от такова естество, че релевантните потребители да направят връзка между тях. това оспорва жалбата. Изтъква, че въпреки че по-ранната марка на опонента е придобила отличителност и известност в нейната цялост, то няма основание да се счита, че елементът „24“ в състава ѝ сам по себе си е придобил такава известност, че включването му в състава на други марки да доведе до свързване с по-ранната марка. Моли за отхвърляне на жалбата. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Прави възражение по чл. 78, ал. 5 от ГПК.

Заинтересованата страна „РОДОПИ ВОЙС“ООД,[ЕИК], представлявано от управителя И. Д.-А. чрез пълномощника си адв. Ш. изразява становище за неоснователност на жалбата по съображения, подробно изложени в депозираните по делото писмени бележки. Оспорват се твърденията на жалбоподателя за неправилен методологичен подход при сравняване на марките, използван от административния орган. Посочва, че опитът да бъде представено числото „24“ като основен отличителен елемент и от там да се изведе заключение за смислово, а и концептуално сходство между сравняваните марки е неприемлив, доколкото този елемент сам по себе си няма отличителна способност. Посочва и, че вероятността от объркване се намалява от факта, че услугите, за които се търси регистрацията марката видно ще бъдат търсени по интернет, а не поръчвани по интернет. Не на последно място, посочва, че липсват доказателства за придобита отличителност на числото 24 в самостоятелно използване на това число като марка. Пзовава се на мотивите на решение № 779/25.08.2022 г., постановено по адм.д. № 11234/2021 г. по описа на Върховния административен съд и на потвърденото с него решение № 5278/26.08.2021 г., постановено по адм.д. №3225/2021 г. по описа на Административен съд София-град за отказ да бъде регистрирана марка „24“. Претендира се отхвърляне на жалбата и присъждане на разноски съобразно приложен списък по чл. 80 от ГПК.

Настоящият съдебен състав, след като обсъди посочените в жалбата основания,

доводите на страните и прецени събраните по делото доказателства и служебно, на основание чл. 168, ал. 1 във връзка с чл. 146 от АПК, провери изцяло законосъобразността на оспорения административен акт, намира за установено следното от фактическа страна:

Оспорващото търговско дружество „168 часа“ ЕООД е притежател на по-ранно право върху марка, както следва:

~ национална регистрация на марка с рег. № 19947, комбинирана. Марката е заявена на 10.03.1992 г. и регистрирана на 18.02.1993 г. за стоки от клас 16 „периодични и непериодични издания“. Марката се състои от съчетанието „24 часа“, разположено в бял многоъгълник, изписано с цифрите 2 и 4 и букви на кирилица, в масивен черен шрифт, като е подчертано с черен контур. Горе в ляво до съчетанието „24 часа“ е поставен знакът за запазена марка (буквата „R“ оградена в кръг). Цялата описана композиция е поставена върху черен фон. Марката е регистрирана за стоки и услуги по Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ) от клас 16: „печатни изделия, вестници и периодични издания“.

~ национална регистрация на марка с рег. №101033, комбинирана. Марката е заявена на 19.07.2017 и регистрирана на 16.03.2018 г. Марката се състои от съчетанието „24 часа“, поставено на бял фон, изписано стилизирано с цифри и букви на кирилица и масивен черен шрифт. Марката е регистрирана за стоки и услуги по Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ) от клас 16: „периодични издания“; Клас 35 „абониране а вестници [за трети лица]; абониране за телекомуникационни услуги [за трети лица]; административно обработване на поръчки на клиенти; административно управление на компании от подизпълнител; административно управление на програми за лоялни клиенти; административно управление на програми за лоялни клиенти на авиокомпани; административно управление на хотели; актуализиране и поддържане на данни в компютърни бази данни; актуализиране и поддържане на информация в регистри; актуализиране на рекламни материали; анализ на себестойността; бизнес мениджмънт на спортисти; бизнес одити; бизнес оценка на търговска ефективност; бизнес посреднически услуги за свързване на потенциални инвеститори с предприемачи, нуждаещи се от финансиране; бизнес управление за доставчици на услуги на свободна практика; бизнес управление на програми за възстановяване на средства за трети лица; връзки с обществеността; възпроизвеждане на документи; дизайн на рекламни материали; изготвяне на ведомости; изготвяне на статистически данни; издаване на фактури; изследване на пазара; изследване с търговска цел; икономическо прогнозиране; интернет индексирание за търговски или рекламни цели; консултантски услуги в областта на човешките ресурси; консултантски услуги за търговско управление; консултации в областта на организирането на търговията; консултации в областта на търговското ръководство и организация; консултации в областта на търговското управление; консултации относно комуникационна стратегия за връзки с обществеността; консултации относно комуникационна стратегия за реклама; маркетинг; машинописни услуги; набиране на кадри; набиране на спонсори; насърчаване на продажбите [за трети лица]; он-лайн реклама в компютърна мрежа; оптимизиране на търсещи системи, с цел увеличаване на продажбите; оптимизиране на уебсайт - трафик; организиране на изложби с търговска или рекламна цел; организиране на модни ревюта с промоционална цел; организиране на търгове; организиране па търговски панаири с търговска или рекламна цел; осигуряване на

он-лайн пазар за покупко-продажба на стоки и услуги; отдаване под наем на автомати за продажба; отдаване под наем на канцеларски машини и апарати; отдаване под наем на рекламни билбордове; отдаване под наем на рекламни съоръжения; отдаване под наем на рекламно време във всички средства за комуникация; отдаване под наем на рекламно пространство и време; отдаване под наем на търговски щандове; отдаване под наем на фотокопирни машини; писане на сценарии за рекламни цели; подизпълнителски услуги (търговско подпомагане); подпомагане на търговското управление; подреждане на витрини; помощ при управление на търговски или промишлени предприятия; попълване на данъчни декларации; преглед на печата; пей пер клик реклама; предоставяне на бизнес информация чрез уеб сайт; предоставяне на търговска информация и консултации за потребители (търговска консултация в магазините); представяне на стоки; представяне на стоки на дребно с цел продажба чрез комуникационни средства; предоставят на търговска и фирмена информация за контакти; приемане на телефонни съобщения (за отсъстващи абонати); производство на програми за телешопинг; производство на рекламни филми; проучване на общественото мнение; проучване на пазара; проучване с търговска цел; професионални консултации в областта на търговията; психологическо тестване за подбор на кадри; публикуване на рекламни текстове; радиорекламирање; разпространение на мостри; разпространение на рекламни материали; разпространение на рекламни материали по пощата [листовки, проспекти, брошури, мостри]; регистриране на писмени съобщения и данни; реклама; рекламирање на открито; рекламирање чрез афиши; рекламирање чрез пощенски поръчки; рекламирање чрез телевизията; секретарски услуги; систематизиране на информация в компютърни бази данни; снабдяване за сметка на трети лица [закупуване на стоки или услуги за други предприятия]; стенографски услуги; счетоводни услуги; събиране на информация в компютърни бази данни; създаване на рекламни текстове; съставяне на автобиографии за трети лица; съставяне на извлечения от сметки; съставяне на индекси на информация за търговски или рекламни цели; текстообработка; телемаркетингови услуги; транскрибиране на съобщения [административна дейност]; търговия на дребно и едро с фармацевтични, ветеринарни, санитарни и медицински препарати; търговска информация; търговски оценки; търговски справки; търговски посреднически услуги; търговско управление на лицензиране на стоки и услуги трети лица; търсене в компютърни бази данни [за трети лица]; управление на бизнес проекти; управление на компютърни файлове; управление на сделки в областта изкуството; уреждане на бизнес за трети лица; услуги за напомняне за уговорени срещи [административна дейност]; услуги за подаване на данъчни декларации; услуги за уреждане на срещи [административна дейност]; услуги за художествено оформление за рекламни цели; услуги на агенции за внос и износ; услуги на агенции за търговска информация; услуги за манекени, свързани с рекламирање и представяне на стоки; услуги на рекламни агенции; услуги на трудови борси; услуги, свързани с водене на преговори и сключване на търговски сделки за сметка на трети лица; услуги, свързани със сравняване на цени; услуги, свързани с преместване на предприятия; фотокопирни услуги“.

~ заявка за регистрация на марка „24“, комбинирана с вх. № 142323. Заявката е от 18.07.2016 г. за стоки и услуги от клас 16: „периодични издания“, клас 35: „реклама; он-лайн реклама в компютърната мрежа и клас 41: „компютърна предпечатна подготовка; информационни услуги в областта на образованието;

информационни услуги в областта на развлеченията; фоторепортаж; предоставяне он-лайн видео без възможност за сваляне“. Марката се състои изключително от числото „24“, поставено на бял фон изписано с масивен черен стилизиран шрифт.

Заинтересована страна „Родопи войс“ ООД е заявила за регистрация марка „24rodopi.com“, словна, с вх.№ 147115/03.08.2017 г. за следните стоки и услуги: от клас 35 на МКСУ:„управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност; текстообработка; управление на компютърни файлове; търговска информация; реклама в интернет за трети лица; рекламиране, включително онлайн рекламиране в компютърна мрежа; рекламиране и рекламни услуги; рекламиране на стоки и услуги за други чрез световна компютърна мрежа; рекламиране на стоки и услуги на други чрез интернет; рекламиране на стоки и услуги за трети лица чрез реклами в интернет сайтове“; от клас 38 на МКСУ „телекомуникации; комуникации чрез компютърни терминали; информационни агенции; изпращане на съобщения; електронна поща; и от клас 41 на МКСУ „образование; обучение; спортна и културна дейност; репортерски услуги; фоторепортажи; компютърна предпечатна подготовка; видеозаписни услуги“. Марката се състои от цифрите 2 и 4, словният елемент, изписан на латиница:думата „rodopi“, след които е поставена точка и домейн името com.

Производството пред административния орган е започнало по опозиция с вх. № BG/E/2018/70088766, подадена от „168 часа“ ЕООД на основание чл. 12, ал. 1, т. 2, ал. 2, т. 7 и ал. 3 от ЗМГО (отм.) и е насочена срещу всички стоки и услуги, за които е заявена по-късната марка от класовете 35, 38 и 41. Противопоставени са по-ранните права върху по-ранни марки, както следва: национална регистрация на марка рег. № 19947 „24 часа“, комбинирана, национална регистрация на марка рег. № 101033 „24 часа“, комбинирана и заявка за регистрация на марка вх. № 142323 „24“, комбинирана.

Опозицията е разгледана по реда на чл. 53 от ЗМГО от състав по опозиции. С решение от 05.03.2021 г. опозицията е отхвърлена като неоснователна. Разгледано е повдигнатото основание по чл. 12, ал. 1, т.2 от ЗМГО, като подробно е обсъдено наличието на идентичност или сходство на стоките и услуги по класове. За заявените услуги от клас 35 от МСКУ „административна дейност" е установено, че са идентични на услугите „транскрибиране на съобщения; услуги за напомняне за уговорени срещи; услуги за уреждане на срещи от същия клас на по-ранната марка с рег. № 101033, тъй като услугите на опонента попадат в обобщената категория на заявителя, налице е припокриване между тях и е невъзможно да се направи ясно разграничение между услугите. Има сходство между заявените услуги „търговска администрация“ от клас 35 и услугите „административно управление на компании от подизпълнител; административно управление на програми за лоялни клиенти, „административно управление на програми за лоялни клиенти на авиокомпани, административно управление на хотели; набиране на кадри“, както и сходство между заявените услуги „управление на търговски сделки“ от клас 35 и услугите „консултации в областта на

организирането на търговията; консултации в областта на търговското ръководство и организация ; консултации в областта на търговията бизнес управление на доставчици на услуги на свободна практика; бизнес управление на програми за възстановяване на средства за трети лица“ от същия клас на по- ранната марка „24 часа“ с рег.№ 101033, тъй като услугите на опонента попадат в обобщената категория на заявителя, налице е припокриване между тях и е невъзможно да се направи ясно разграничение между услугите. По отношение на услугите „реклама в интернет за трети лица: рекламиране, включително он-лайн рекламиране в компютърна мрежа; рекламиране и рекламни услуги; рекламиране на стоки и услуга чрез световна компютърна мрежа; рекламиране на стоки и услуги на други чрез интернет; рекламиране на стоки и услуги за трети лица чрез реклами в интернет сайтове", е прието, че се включват в обобщеното понятие „реклама " на клас 35, поради което са идентични на услугата „реклама“ на по-ранната марка „24 часа“ с рег. №101033 и по-ранната заявка с вх. № 142323. Установени са идентичност и сходство на заявените услуги от клас 38 на МКСУ „информационни агенции“, със стоките от клас 16 на МКСУ: „периодични издания“ и „периодични и непериодични издания“ на опонента, тъй като информационната агенция е организация от журналисти, създадена с цел да снабдява е новини други информационни организации, вестници, списания, телевизии, радиостанции, като обикновено подготвят готови новинарски статии и ги продават на други новинарски организации, които ги ползват с малко или без изменения. Между сравняваните услуги и стоки съществува сходство, тъй като могат да съвпадат по потребители и могат да имат общ търговски произход. Не е установено сходство със стоките и услугите от клас 38 на МКСУ „телекомуникации“, комуникации чрез компютърни терминали“, „изпращане на съобщения“, „електронна поща“ със стоките от клас 16 на МКСУ „периодични издания“ и „периодични и непериодични издания“ от по-ранните марки на опонента, тъй като са от различно естество и цел. Освен, че имат различен характер, тъй като услугите са нематериални, докато стоките (печатни материали, канцеларски материали и офис принадлежности) са материални, те обслужват различни нужди. Освен това методът на използване на тези стоки и услуги е различен, като в случая стоките и услугите не са нито допълващи се, нито в конкуренция. Установена е идентичност на заявените услуги от клас 41 на МКСУ: „образование“, „обучение“, „спортна и културна дейност“ с услугите „информационни услуги в областта на образованието“ и „информационни услуги в областта развлеченията“ от същия клас на по-ранната заявка „24“, тъй

като услугите на опонента попадат в обобщената категория на заявителя, налице е припокриване между тях, невъзможно е да се направи ясно разграничение между услугите, имат сходно естество, могат да съвпадат по потребители и могат да имат общ търговски произход. Не е установено сходство със стоките и услугите от клас 41 на МКСУ „спортна дейност“ на опонента, тъй като нито една от услугите не попада в тази обобщена категория на заявителя и сравняваните услуги имат различни цел, потребители, търговски произход и канали за разпространение, не са допълващи се или в конкуренция. Съставът по опозиция е приел, че са налице идентични и сходни услуги на процесната заявка - „репортерски услуги“, „фоторепортажи“, „компютърна предпечатна подготовка“ с услугите от клас 41 на по-ранната заявка „24“ - „репортерски услуги“, „фоторепортажи“, „компютърна предпечатна подготовка“, тъй като са формулирани с идентични термини. Прието е, че всички услуги от клас 35 са идентични на услугите от същия клас на опонента, а за класове 38 и 41 - част от услугите са идентични или сходни, за другата част от услугите не е намерено сходство.

По отношение на знаците съставът по опозиции е направил преценка за фонетично, визуално и смислово сходство, и е приел, че разглеждани в цялост марките не са концептуално сходни. Относно визуалното сходство е прието, че разликите надделяват над единствената прилика – общият елемент 24. Фонетично знаците са частично сходни, доколкото сравняваните знаци съдържат числото 24. Смесово знаците също се различават, тъй като по-ранните марки създават недвусмислено семантично послание за „едно денонощие, неговото изражение в часове“, докато процесната марка „24rodopi.com“ се асоциира на първо място с географски регион.

Съставът по опозиции е обсъдил вероятността за объркване на потребителите, която се основава на отличителните и доминиращите елементи на марките. Приел е, че при процесната марка, тъй като е словна, доминиращ елемент не може да се определи. Отличителният ѝ характер се изразява в съчетанието „24rodopi“. От друга страна, при по-ранните марка „24 часа“ с рег. № 101033 едновременно доминиращ и отличителен елемент е съчетанието „24 часа“. Отличителният характер на по-ранната марки се дължи на стилизираното изписване на словните им елементи, и следва да се приема като нормален.

Вероятността от объркване на потребителите е обсъдена и в контекста на това кои са релевантните потребители на стоките и услугите, за които са заявени марките. Съставът по опозиции е приел, че стоките от клас 35 и 41 на МКСУ, за които е получила закрила по-ранната марка, са

предназначени за широк кръг потребители с повишена степен на внимание, тъй като са свързани или с развитието на бизнеса им, или с важни аспекти от живота им. Услугите от клас 38 на МКСУ са насочени, както към обществото като цяло, така и към професионалисти, следователно нивото на внимание варира от средно към високо. Разгледано е повдигнатото основание по чл. 12, ал. 3 от ЗМГО, като съставът по опозиции е стигнал до извода, че голяма част от българското население към релевантната дата познава по-ранната марка „24 часа“ с рег. № 19947 в резултат на дългогодишното ѝ използване на територията на страната за стоките от клас 16 на МКСУ „периодични издания и непериодични“. Това доказва, че по-ранната марка се ползва с известност към датата на заявяване на процесната марка за стоките от клас 16. От друга страна, съставът по опозиции счита, че сходството между марката „24 часа“, ползваща се с известност, и заявената марка „24rodopi.com“ не е от такова естество и степен, че релевантните потребители да правят връзка между тях. Марката „24 часа“ е придобила известност и отличителност в нейната цялост и няма основание да се счита, че елементът „24“ в състава ѝ сам по себе си е придобил самостоятелна отличителност, че неговото включване в състава на други знаци води до свързване с марката на опонента.

Решението е оспорено от „168 ЧАСА“ ЕООД пред председателя на Патентното ведомство по съображения за неправилност и незаконосъобразност на постановеното от опозиционния състав решение. Не споделя мотивите на състава по опозиции при достигане на заключението, че няма вероятност за объркване на потребителите. Счита, че е налице възможност за неоснователно облагодетелстване на заявителя от отличителния характер и известността на притежаваната от него по-ранна марка.

Съставът по спорове, назначен със заповед № 3-37/1/14.01.2021 г. на председателя на Патентното ведомство е изготвил становище, в което споделя изводът на състава по опозиции относно наличието на идентичност и сходство между стоките и услугите на по-ранните марки и услугите на заявената марка. Счита, че не е налице концептуално сходство между сравняваните марки, разглеждани в цялост, тъй като процесната заявка за марка „24rodopi.com“ ще бъде възприета от потребителите като наименование на сайт, свързан с родопския регион, докато смисълът на по-ранните марки може еднозначно да се определи като едно денонощие, неговото изражение в часове. Приема, че независимо от идентичността и сходството на част от услугите в класове 38 и 41 и всички услуги от клас 35 на марките в конфликт, в случая не е

налице вероятност за объркване на потребителите, включваща възможност за свързване с по-ранните марки, т.е. не е възможно потребителите да повярват, че услугите произхождат от едно и също или от икономически свързани лица. Споделя извода, че сходството между марката „24 часа“, ползваща се с известност, и заявената марка „24rodopi.com“ не е от такова естество и степен, че релевантните потребители да правят връзка между тях. Съставът по спорове е предложил жалбата срещу решението на опозиционния състав да бъде оставена без уважение.

Въз основа на така проведеното административно производство, председателят на Патентното ведомство е издал оспореното в настоящото производство решение, с което на основание чл. 75, ал. 10, т. 3 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от ЗМГО е отхвърлена жалбата на търговското дружество срещу решение по опозиция №BG/E/2018/70088766/15.02.2018 г. срещу регистрацията на марка вх. №147115“24rodopi.com“, за всички нейни услуги в класове 35, 38 и 41 от МКСУ.

По делото е изслушано заключение от съдебно-маркова експертиза от което се установяват следните релевантни за спора факти и обстоятелства: Между сравняваните знаци съществува визуално сходство в степен малко под средната, което се дължи на първата позиция на числото „24“ във всички марки, и фонетично сходство най-малко от средна степен, поради съвпадането на преобладаващия брой звуци и срички. Между процесната и по-ранните марки съществува и смислово сходство, поради посланието за часовете от денонощието. Вещото лице е заключило, че наличието на сходство между марките във всички аспекти, в които се изследва, е в полза на вероятност за объркване по отношение на идентичните и сходни стоки и услуги. Предвид установеното от съдебната практика изискване за самостоятелно доказване на отличителността на част от марка, заключение относно степента на известност на елемента 24 въз основа на констатациите за висока степен на отличителност и известност на марка рег. № 19947 „24 часа“ и условното приемане на повишената отличителност на марка вх.№ 142323 24 не може да се направи. Репутацията и повишената отличителност на по-ранната марка рег. № 19947 е призната в оспореното решение за стоките от клас 16 „периодични и непериодични издания“. Тези стоки имат връзка с повечето от заявените услуги. Връзката е по-силна с услугите, които са сходни на стоките. Сходни на по-ранните стоки са услугите от клас 38 „информационни агенции“, поради общ търговски произход и потребителски кръг. Тези стоки и услуги са допълващи се. Освен тях сходни на по-ранните стоки са услугите от клас 41

„репортерски услуги; фоторепортажи; компютърна предпечатна подготовка видеозаписни услуги“. Тези услуги също могат да имат общ търговски произход и релевантни потребители и са допълващи се – за осъществяването на периодичните и непериодичните издания са необходими услугите на информационните агенции, на репортери и фоторепортери, услуги за предпечатна подготовка. Услугите от клас 41 „образование; обучение“ са сходни на стоките „периодични и непериодични издания“, тъй като стоките са допълващи на услугите, имат едни и същи релевантни потребители и могат да имат един и същи търговски произход. Без да са сходни на стоките на по-ранната марка, услугите от клас 35 свързани с реклама могат да бъдат свързани с периодичните издания, тъй като предоставянето на рекламното пространство и време в периодичните издания е съществена част от съдържанието им. Напълно възможно е да има съвпадане на релевантните потребители на стоките на по-ранната марка и услугите, свързани с реклама, а именно – широката публика. Услугите от клас 38 „телекомуникации, комуникации чрез компютърни терминали; изпращане на съобщения, електронна поща“ могат да имат връзка поради общото им предназначение за предаване на информация, въпреки че принадлежат към отделен пазарен сектор. Услугите от клас 41 „спортна и културна дейност“ могат да бъдат представяни и популяризиращи чрез стоките, за които е известна по-ранната марка, което ги свързва. Същото се отнася и за услугите от клас 35 „търговско информация“. Връзка с останалите услуги от клас 35 не може да се направи. Установената идентичност на услугите, а и сходството е фактор в полза на вероятността за обръкване. По отношение на услугите от клас 35, с изключение на услугите „текстообработка и управление на компютърни файлове“, степента на внимание на потребителите е висока. По отношение на услугите от клас 35 „текстообработка и управление на компютърни файлове“ степента на внимание може да варира от средна до висока в зависимост от цената им, специализирания характер и приложимите изисквания на потребителя. По отношение на услугите от клас 38 „информационни агенции“ нивото на внимание ще варира от средно към високо в зависимост от цената, специализираното естество и изискванията на потребителя. По отношение на услугите клас 38 „телекомуникации; комуникации чрез компютърни терминали; изпращане на съобщения; електронна поща“ степента на внимание може да варира от средна до висока в зависимост от цената им, специализирания характер и приложимите изисквания на потребителя. По отношение на услугите от клас 41 „образование; обучение; спортна и

културна дейност“ степента на внимание може да варира от средна до висока в зависимост от цената им, специализирания характер и приложимите изисквания на потребителя. По отношение на услугите от клас 41 „репортерски услуги; фоторепортажи; компютърна предпечатна подготовка; видеозаписни услуги“ степента на внимание може да варира от средна до висока в зависимост от цената им, специализирания характер и приложимите изисквания на потребителя. Според вещото лице факторите, които са във връзка с евентуална вероятност за непряко объркване в настоящия случай са признатата известност и повишена отличителност на марка рег.№ 19947 „24часа“, което прави лесно разпознаването ѝ в други марки. Марката вх.№ 142323 е изцяло включена в процесната и то в началото ѝ. Вещото лице изтъква, че отдавнашна практика в национално присъстващите медии е да имат местни клонове с добавка на географското име към марката, които отразяват местните новини и теми. Вещото лице е приело, че има условия за възникване на връзка между процесната и по-ранната марка, както е възможно прехвърляне на имидж от по-ранната върху процесната марка.

В съдебно заседание, вещото лице е допълнило, че повишената степен на внимание на потребителите не изключва вероятността от объркване, доколкото степента на внимание е само един от критериите, по който се преценява вероятността от объркване. Колкото по-голям процент от потребителите разпознават даден знак, като отличаващ конкретни стоки или услуги, или го свързват с някакъв конкретен произход, толкова е по-висока степента на отличителност на марката.

Експертизата е оспорена от заинтересованата страна „Родопи войс“ООД като недостатъчно обоснована и непълна. За проверка правилността на това заключение е допусната повторна експертиза при същите задачи, чието заключение е прието в открито съдебно заседание на 08.02.2022 г.

Второто вещо лице посочва, марките са фонетично сходни във висока степен поради наличието на идентичен словен елемент - “двадесет и четири”, който се явява и първи в цялостните словосъчетания, тоест той ще се произнесе първи от потребителя и ще остави най-силно впечатление. Още повече сходството се увеличава, ако се възприеме подхода в обжалваното решение на Патентно ведомство, че “процесната марка ще се произнася като или само като двадесет и четири родопи”. Марките са визуално сходни, до колкото в тях на първо място в цялата им композиция присъства елементът 24, който се явява и единствен по отношение на по-ранната заявка за марка - вх. № 142323. Според ВЛ, марките са смислово сходни в средна степен - при всички потребителят

разпознава числовото 24, което свързва именно с едно денонощие. По-ранните марки реферират като денонощието въобще, а процесната заявка го свежда до денонощие и географски регион Р.. Установяването на визуално, фонетично и смислово сходство между процесната и по-ранните марки е една от предпоставките за установяване въобще на вероятността от объркване. Тази предпоставка обикновено в една експертиза се разглежда като първа и определяща в голяма степен изводите за вероятност за объркване. Според ВЛ предвид признатата от административния орган повишена отличителност и известност на по-ранната марка рег. № 19947 и придобитата отличителност на по-ранната марка вх. №101033, може да се направи заключение за висока степен на отличителност на елементът „24” от противопоставените марки. По-голямата отличителност на по-ранната марка увеличава вероятността за объркване. Установяването на идентичност/сходство на стоките/услугите на процесната и по-ранните марки е една от предпоставките за установяване, въобще на вероятността от объркване. Степента на внимание на релевантните потребители на стоките/ услугите на процесната и по-ранните марки е средна към висока. Степента на внимание на релевантния потребител оказва влияние върху степента на объркване, като колкото по-висока е тя - толкова повече намалява степента на вероятност от объркване. Релевантните потребители могат да направят връзка между процесната марка и по-ранните марки и това влияе върху вероятността от объркване. В представите на релевантните потребители може да възникне връзка между процесната марка и по-ранната марка с рег.№19947 с оглед признатата ѝ отличителност. Предвид констатираните известност/присъща отличителност на по-ранните марки; сходството помежду и връзката между стоките/услугите на марките е възможно по-ранната марка да бъде експлоатирана и извън своя пазарен дял- в случая е възможно „прехвърляне на имидж“ от по-ранната марка рег. №19947 върху процесната марка.

В о.с.з. ВЛ е посочило, че по отношение сравняване на два обекта, от които единия е словна, а другия е комбинирана марка се сравняват само словните елемент, без да се държи сметка за начина на изписване. Според ВЛ сравняваните марки „24“ и „24 часа“ са смислово сходни, тъй като се отнасят за едно денонощие. Същите следва да се възприемат като означаване на това, което се случва в едно денонощие, като процесната марка се отнася до случващото се за едно денонощия в региона Р..

Тази експертиза също е оспорена от заинтересованата страна „Родопи войс“ООД, поради немотивираност и необоснованост. Тези възражения са мотивирали съда да назначи тройна съдебно-маркова

експертиза.

Изготвеното заключение от тройната съдебно-техническа експертиза, прието в открито съдебно заседание на 03.05.2023 г., е подписано с особено мнение от вещото лице П. Й. И.. В заключението си вещите лица Л. Г. Д. и С. С. посочват, че словният елемент на по-ранната марка рег.№ 19947 представлява словосъчетанието „24 часа“, състоящ се от две арабски цифри, формиращи числото 24 и четири букви, изписани на кирилица (общо 6 знака). Словният елемент на тази марка е изписан с черни букви в удебелен стандартен шрифт, върху светъл правоъгълник, разположен от своя страна в тъмен правоъгълник и предхождан от знака за регистрирана марка „®“. Отличителният елемент в тази марка е словосъчетанието „24 часа“ в неговата цялост, тъй като правоъгълникът, в който е вписано, се възприема само като фон и не е от значение за възприемането и запомнянето на марката, а знакът ® не се отчита при оценката на сходство между марките. Доминиращият елемент в марката също е изразът „24 часа“, поради централната му позиция и размер.

Словният елемент на втората по-ранна марка, рег.№ 101033, също представлява словосъчетанието „24 часа“, състоящ се от две арабски цифри, формиращи числото 24 и четири букви, изписани на кирилица (общо 6 знака). Словосъчетанието „24 часа“ също е изписано с удебелен стандартен шрифт с черни букви. Доминиращият елемент липсва, а отличителността на марката се определя от израза „24 часа“ в цялост.

Заявената по-ранна марка с вх.№ 142323 се състои само от числото 24, изписано с удебелен стандартен шрифт. Отличителността на марката се дължи на единствения ѝ елемент - числото 24, доминиращ елемент липсва.

Словният елемент на процесната марка, представляващ словосъчетанието „24rodopi.com“, се състои от две арабски цифри, формиращи числото 24 и девет букви, изписани на латиница и разделени след 6-та с точка от com - общо 12 знака, включително точката. Отличителността на марката се дължи на елементите 24 и rodopi, т.к. елементът com, като указание за разширението на домейн от първо ниво (TLD) и съответно- мястото, където може да се намери информация в интернет, е напълно лишен от отличителност. Доминиращ елемент в процесната словна марка не се отличава.

В случая, съвпадащият елемент от по-ранните марки в процесната вх.№ 147115 е цифрата „24“, различният елемент от по-ранните марки спрямо процесната е словният елемент „rodopi.com“. Вещите лица са приели, че между по-ранните и процесната марка е налице визуално сходство в ниска степен.

По отношение на фонетичното сходство е посочено, че еднаквото произнасяне на числото 24 (двадесет и четири) води до извода за известно фонетично сходство между марките, но останалите различни, словни елементи в състава на процесната марка, понижават това сходство и не позволяват марката „rodopi.com“ в нейната цялост да бъде определена като фонетично сходна на предходните марки на жалбоподателя до степен такава, че да доведе потребителите до заблуждение относно доставчика на услугите от класове 35 и 38, особено в случаите, когато услугите се поискват по телефона чрез уеб сайта на фирмата - заявител на процесната марка www.24rodopi.com. Обоснован е извод, че нивото на фонетичното сходство между по-ранните и процесната марки е ниско. Посланията, които изпращат по-ранните марки в сравнение с процесната, са много различни, което налага извода за ниска степен на смислово сходство между сравняваните знаци.

Според вещите лица степента на сходство се определя от степента на визуално, фонетично и смислово сходство между тях. В конкретния случай, наличието на ниска степен на сходство между марките във визуално, фонетично и смислово отношение показва, че практически не съществува вероятност от объркване на потребителите, включваща вероятността от свързване на процесната марка с по-ранните марки на жалбоподателя. Тази вероятност се намалява от факта, че услугите от клас 35, 38 и 41, за които се търси регистрация с процесната марка, очевидно ще бъдат търсени по интернет и потребителите не биха се объркали при своята преценка от наличието на числото 24 във всички марки. Те биха обърнали внимание на другите елементи, в случая на словния елемент „родопи“, асоциирайки го с планината Р.. Отделно от това, липсва основание да се направи констатация за висока степен на отличителност на общият за противопоставените марки елемент „24“. В административното производство са представени множество доказателства за общоизвестността на марка „24 часа“, но не са представени такива за придобита отличителност на числото 24 в самостоятелното му използване като марка. Само използването на числото 24 в състава на процесната марка не би могло да доведе до облагодетелстване от известността на марка „24 часа“, поради което нивото на отличителност на елемента „24“ от по-ранните марки няма да доведе до вероятност от объркване. Взимайки под внимание обстоятелството, че между сравняваните марки е налице ниско ниво на визуално, фонетично и смислово сходство, е малко вероятно да настъпи объркване сред потребителите относно търговския им произход. Установената от административния орган идентичност/сходство на

стоките/услугите на процесната и по-ранните марки не е фактор в полза на вероятността за объркване на потребителя.

По отношение на степента на внимание на релевантните потребители на стоките/услугите на процесната и по-ранните марки, вещите лица са изложили, че услугите от клас 35, с изключение на услугите „текстообработка“ и „управление на компютърни файлове“ са предназначени за квалифицирани потребители-професионалисти, на които степента на внимание при избора им е висока. Услугите „текстообработка“ и „управление на компютърни файлове“ могат да бъдат предназначени, както за широката публика, така и за професионални потребители, като степента на внимание може да варира от средна до висока в зависимост от цената им, специализирания характер и изискванията на даден потребител. Клас 38 фигурира само в процесната марка. Услугите от клас 38 „информационни агенции“ са предназначени за информирани потребители-професионалисти. На тези услуги са противопоставени стоките от клас 16 „периодични и непериодични издания“, предназначени за широката и специализирана публика. В даденият случай, релевантната публика е специализираната, а нивото на внимание по отношение на тези услуги ще варира от средно към високо в зависимост от цената, специализираното съдържание и изискванията на потребителя. Услугите от клас 38 „телекомуникации; комуникации чрез компютърни терминали; изпращане на съобщения; електронна поща“ са насочени едновременно към широката и към професионалната публика и степента на внимание може да варира от средна до висока в зависимост от цената, специализирания характер и приложимите изисквания на потребителя. Клас 41 фигурира както в по-ранните регистрирани марки, така и в процесната марка. Услугите от клас 41 „образование; обучение; спортна и културна дейност“ са насочени към широк кръг потребители и степента на внимание може да варира от средна до висока в зависимост от цената им, специализирания характер и съответните изисквания на потребителя. Услугите от клас 41 „репортерски услуги; фоторепортажи; компютърна предпечатна подготовка; видеозаписни услуги“ са насочени към широката публика и професионалната публика и степента на внимание може да варира от средна до висока в зависимост от цената им, специализирания характер и приложимите изисквания на потребителя. Въпреки, че марката с рег. №19947 е с признатата известност и повишена отличителност, а марката вх.№ 142323 е изцяло включена в процесната и то стояща в началото ѝ, потребителите биха ги разграничили от процесната поради наличието на ниска степен на сходство във визуално, фонетично и смислово отношение между тях. Доколкото релевантните

потребители на тези марки са с повишено внимание при своя избор и са добре информирани, те не биха направили връзка между по-ранните марки и процесната марка - такава, каквато би оказала влияние върху вероятността от объркване. Всички заключения относно връзката между процесната марка и по-ранната марка рег. №19947, се основават на презумпцията, че смисловото значение на числото 24, съдържащо се в процесната марка се приема като обозначение на отрязък от време. Но асоциациите, които може да извика марка вх.№. 142323 „24“ могат да са разнородни- напр. адрес, размер, количество, цена, дата, мощност и др. В заключение в експертната е посочено, че релевантните потребители трудно биха направили връзка между процесната марка и по-ранната марка рег. №19947 и ще ги различат една от друга.

По отношение на възможността за „прехвърляне на имидж“ от по-ранната марка рег.№19947 върху процесната марка вещите лица сочат, че марка рег.№ 19947 доказано се ползва с добра репутация и „се нарежда сред най-силните марки на българския пазар“. Стоките, означени с марката, имат значителен обем потребители и марката е спечелила доверието на клиентите, следователно, марката притежава качества, превъзхождащи голяма част от останалите марки на същия пазар и е изградила имидж, ползващ се с доверие от клиентите си. На база на изградения имидж за устойчивост и надеждност на марката биха могли да бъдат предпочетени и услугите на информационна агенция, репортерските услуги, фоторепортерските услуги с марката, която прави връзка с известната марка, ползваща се с добър имидж. Възможно е да бъдат предпочетени телекомуникационни услуги, които имат връзка с по-ранната известна марка също поради предположение, че процесната марка е свързана с по-ранната и по този начин ще имат по-голяма достъп до други абонати или стабилност на услугата.

В съдебно заседание вещите лица са уточнили, че при съпоставяне на марките елементът „24“ не се ползва с отличителност, за разлика от самостоятелното разглеждане на заявената марка. Тъй като марката се състои от словния елемент „24 часа“, то това е отличителния елемент, но тя няма доминиращ елемент. При сравняване на марките и при преценката за наличието на евентуално сходство то според тях този елемент не е отличителен.

В особеното си мнение вещото лице И. посочва, че елементът 24 присъства и в четирите марки. Този елемент е ситуиран винаги в началото на марките, което означава, че фонетично началото на четирите марки съвпада. Фонетичното съвпадение в началото на марките има значително по-голяма тежест, отколкото например фонетично съвпадение в средата

или в края на марките. При оценка за визуално сходство трябва да се вземе предвид фактът, че „24“ е елементът, който винаги първоначално привлича вниманието на потребителите. Този елемент е „двадесет и четири“, а не 2 и 4. Тъй като елементът „24“ е в началото на марките, между тях съществува и концептуално сходство. Вещото лице изразява несъгласие с извода, че „марките се различават по словните елементи, съдържащи се в тях, които са с по-голяма дължина от числото 24, а в марка рег.№ 19947 и по тъмния фон“. Според него тези разлики не са съществени, защото фонът е декоративен, неотличителен елемент, а думите „rodopi“ и „часа“, макар да са по-дълги от елемента „24“ са на втора позиция. Първопозиционният елемент е „24“ и той носи значително по-голяма тежест във визуалното и фонетично сходство на марките, отколкото елементите, които са на следващи позиции. Елементът „24“ е отличителен елемент и на трите по-ранни марки или е част от отличителните им елементи. Отличителен елемент и доминиращ елемент на процесната марка е двукомпонентното съчетание „24rodopi“. Според вещото лице, между марките (по-ранните и процесната) съществува сходство във визуално и фонетично отношение в степен над средната. Смесовите послания, които изпращат по - ранните марки и процесната са много сходни. По-ранните марки имат послания за услуги и новини от цялата страна, а по-късната марка - услуги и новини от определен регион в България (Р.). Съществуващата ясна, конкретна, пряка и разбираема връзка между процесната марка и услугите, за които се търси регистрация, обосновава извод за наличие на смислово сходство между сравняваните знаци. Наличието на степен на сходство по-висока от средната между сравняваните марки във визуално и фонетично отношение, и сходство в смислово отношение показва, че съществува вероятност от объркване на потребителите, включваща вероятността от свързване на процесната с по - ранните марки на жалбоподателя. Объркването може да бъде директно и да се дължи на факта за сходство на марките, така и поради възможното асоцииране, за това че марките принадлежат на едно и също лице или на взаимно свързани лица. Наличието на фамилия от марки на жалбоподателя, съдържащи отличителния елемент „24“, е факт за дългогодишното налагане на този елемент в съзнанието на потребителите, неговата повишена отличителност, както и за асоциирането му в съзнанието на потребителите със „168 часа“ ЕООД. Вещото лице не се солидаризира с извода, че не е доказана отличителната способност на частта „24“ при самостоятелното ѝ използване. Доказателство за това, според него, е приложеното по делото Национално социологическо проучване,

извършено от А. Р. в периода 17-27.06.2021 г., от което е видно, че ако процесните стоки/услуги биват самостоятелно означавани със знака „24“, потребителите ще ги свържат със същия търговски произход, който имат означените с „24 часа“ стоки и услуги, поради което общият елементът „24“ притежава високи степен на отличителност за противопоставените марки. Нивото на отличителност на елемента „24“ от по - ранните марки ще доведе до вероятност от объркване при използване на процесната марка. Установената от административния орган идентичност/сходство на стоките/услугите на процесната и по-ранните марки е фактор в полза на вероятността за объркване на потребителите. Степента на внимание на релевантните потребители на стоките/услугите на процесната и по-ранните марки варира от ниска до висока и в много случаи е възможно объркване на потребителите относно това кой предоставя тези стоки и услуги. Релевантните потребители реално могат да направят връзка между процесната марка и по-ранната марка рег. № 19947. Прехвърлянето на имидж от по-ранна марка към по-късно заявена, съгласно практиката на ЕUIPO е възможно при наличието на някоя или при наличието на всички предпоставки: - силна известност или повишена присъща отличителност на по- ранната марка; - висока степен на сходство между двете марки;- връзка между стоките и услугите на двете марки; - възможност по-ранната марка да се използва и извън своя пазарен дял. Според вещото лице, в случая първите три предпоставки са изпълнени, а четвъртата е вероятно осъществима, поради което е възможно прехвърлянето на имидж от по-ранната марка с рег. № 19947 върху процесната.

Съдът кредитира фактическите констатации на вещите лица по назначените две единични съдебно-технически експертизи и особеното мнение към тройната СМЕ, като най-близки до вътрешното му убеждение и като обективно и компетентно дадени и ще обсъди по-долу при излагане на правните си изводи.

По делото е прието като доказателство решение № 5278/26.08.2021 г., постановено по адм.д. № 3225/2021 г. по описа на Административен съд София- град, с което е отхвърлена жалбата на „168 часа“ЕООД против решение №РС-39-1/27.01.2021 г. на председателя на Патентното ведомство, с което на основание чл. 75, ал. 1, т. 1 от ЗМГО е оставена без уважение жалбата срещу решение от 24.09.2019 г., с което е отказана регистрацията на марка с вх. № 142323 „24“ за всички услуги от клас 35 и клас 41 от МКСУ. Решението е оставено в сила с решение № 7779/25.08.2022 г., постановено по адм.д. № 11234/2021 г. по описа на Върховния административен съд.

При така установеното от фактическа страна, съдът достигна до следните правни изводи:

Жалбата е ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА.

Депозирана от лице, което има правен интерес от оспорването на акта и в законоустановения двумесечен срок за обжалване, посочен в разпоредбата на чл. 84, ал. 1 от ЗМГО.

Разгледана по същество жалбата е ОСНОВАТЕЛНА.

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

Постановено е в изискуемата писмена форма и съдържа всички реквизити по чл. 59, ал. 2 АПК. Посочени са фактическите и правни основания за издаването му, което е предпоставка за упражняване на контрол за законосъобразност.

При постановяване на оспореното решение не са допуснати и съществени нарушения на процесуалните правила, установени в чл. 52 и сл. от ЗМГО, които да мотивират неговата отмяна. Подаденото опозиция е съобщена на заинтересованата страна, заявител на атакуваната марка, като ѝ е предоставен срок за отговор. Опозиционният състав е разгледал опозицията и отговора на заинтересованата страна, както и депозираните от тях писмени доказателствата и е изготвил становище за вземане на решение. Изложеното, обосновава извод, че в хода на административното производство не са допуснати нарушения на процесуалните правила, които да бъдат квалифицирани като съществени и които да са довели до нарушаване на правото на защита на участниците.

Независимо от това оспореното решение е незаконосъобразно, като постановено в противоречие с приложимия материален закон.

Опозицията е подадена на основание чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО срещу регистрацията на марка вх. №147115“24rodopi.com“, словна, за всички услуги в класове 35, 38 и 41 от МКСУ, заявена от „Родопи войс“ООД“. Визираната норма 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 от ЗМГО и дали е налице основание за заличаване на марката е необходимо да се установи дали между по-ранната марка и атакуваната марка и стоките и услугите, за които същите са регистрирани, 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 и услугите произхождат от едно и също или икономически свързани лица.

По делото не е спорно, че противопоставените марки имат действие на територията на България и са по-ранни от заявената. Страните не спорят и по отношение на регистрацията на противопоставените марки и тяхната валидност.

Правният спор се свежда до преценката за сходство на знаците, респ. идентичността или сходството на стоките/услугите и до съществуването на вероятност да се объркат потребителите, включително свързвайки стоките и услугите, предлагани с по-късната марка, с по-ранните марки.

Основната функция на марката е да отличава стоките и/или услугите на едно лице от тези на други лица. Отличителната способност на марката се преценява винаги спрямо стоките и/или услугите, за които се отнася и от гледна точка на техните потребители. Марката винаги трябва да се разглежда в нейната цялост и да не се разделя на отделните ѝ компоненти, тъй като единственият значим фактор за целите на преценката на нейният отличителен характер е цялостното впечатление, което тя създава у потребителите (Методически указания за прилагане на чл. 11 и чл. 12 от ЗМГО). При закупуване на стоките или използване на услугата потребителят не разполага с възможност да сравни знака, поставен върху стоката, с регистрирания знак. Той разчита на запазеното в паметта му изображение на знака, което е обусловено от много субективни фактори. Но въпреки това съществува една неизменчивост на възприятието, която е обусловена от доминиращите елементи в марката. Оценката на степента на сходството 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. При сравняване на словна (процесната) марка с комбинирана (марките на жалбоподателя), се преценява въздействието на словния елемент в състава на комбинираната марка (EUIPO GUIDELINE, Part C (Opposition), Section 2, Chapter 4- C. of signs, p. 3 Similarity between the signs). Това следва от разширената защита на словните марки, които се считат защитени във всички цветове и във всички шрифтове и други начини на изписване. А както и от обстоятелството, че вариативното използване на комбинираната марка допуска използване само на отличителните елементи – по аргумент то чл.21, ал.3, т.1 от ЗМГО. В този смисъл е и разпоредбата на член 18 от Регламент (ЕС) 2017/1001, който приема за използване на марката и използването ѝ под форма,

различаваща се от формата, под която тя е регистрирана, по елементи, които не променят отличителния характер на марката. Фигуративните елементи и защитените цветове подсилват отличителния характер на марката, като създават у потребителя траен образ, който те свързват с определена стока. Ето защо преценката за сходство на марките предполага да се извърши анализ на смисловата, фонетичната и визуалната близост на доминиращите словни елементи.

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. Сходството се оценява за територията, за която е защитена по-ранната марка и от гледна точка на съответните потребители.

По-ранните марки на опонента са комбинирани, като съдържат словен и графичен знак /образен елемент/. При сравняването на знаците, визуалното и фонетичното сходство трябва да бъдат оценени чрез определяне на съпадащите и различаващите се елементи. При това сравнение трябва да се вземе предвид техният отличителен и доминиращ характер, както и дали, и в каква степен тези елементи са определящи за общото впечатление, създавано от марките. 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. Информативните указания за това, че марката е регистрирана, като например символите „™“ и „®“, не се считат за част от марката. Следователно такива символи не се вземат предвид при сравняването на знаците.

Словният елемент на процесната марка, представляващ словосъчетанието 24rodopi.com, се състои от две арабски цифри, формиращи числото 24 и девет букви, изписани на латиница и разделени след 6-та с точка от com - общо 12 знака, включително точката. Отличителността на марката се дължи на елементите 24 и rodopi, т.к. елементът com, като указание за разширението на домейн от първо ниво (TLD) и съответно- мястото, където може да се намери информация в интернет, е напълно лишен от

отличителност. Доминиращ елемент в процесната словна марка не се отличава.

П. марка с рег. № 19947 се състои от съчетанието „24 часа“, разположено в бял многоъгълник, изписано с цифрите 2 и 4 и букви на кирилица, в масивен черен шрифт, като е подчертано с черен контур. Горе в ляво до съчетанието „24 часа“ е поставен знакът за запазена марка (буквата „R“ оградена в кръг). Цялата описана композиция е поставена върху черен фон. Словният елемент на марката представлява словосъчетанието „24 часа“, състоящ се от две арабски цифри, формиращи числото 24 и четири букви, изписани на кирилица (общо 6 знака). Отличителният елемент в тази марка е словосъчетанието „24 часа“ в неговата цялост, тъй като правоъгълникът, в който е вписано, се възприема само като фон и не е от значение за възприемането и запомнянето на марката. От своя страна знакът ® не се отчита при оценката на сходство между марките. Доминиращият елемент в марката също е изразът „24 часа“, поради централната му позиция и размер.

Марка с рег. №101033, с притежател „168 часа“ЕООД се състои от съчетанието „24 часа“, поставено на бял фон, изписано стилизирано с цифри и букви на кирилица и масивен черен шрифт. Словният елемент също представлява словосъчетанието „24 часа“, състоящ се от две арабски цифри, формиращи числото 24 и четири букви, изписани на кирилица (общо 6 знака). Доминиращият елемент липсва, а отличителността на марката се определя от израза „24 часа“ в цялост.

Заявената за регистрация на марка „24“ се състои изключително от числото „24“, поставено на бял фон и изписано с масивен черен стилизиран шрифт. Отличителността на марката се дължи на единствения ѝ елемент - числото 24.

При визуално сравнение на комбинирани и словни марки се отчита дали техните словни елементи споделят значителен брой еднакви букви в една и съща позиция и дали има различие в останалите. В случая, е налице идентичност словния елемент „двадесет и четири“, който се явява и първи в цялостните словосъчетания при всички сравнявани марки, т.е. той ще се произнесе първи от потребителя и ще остави най-силно впечатление. Различният елемент е „частта“ в двете по-рано регистрирани марки и „godori“ в процесната. Тези елементи обаче поради местоположението им в словните елементи на сравняваните марки, а именно: втора позиция, не е от съществено значение. Силното визуално въздействие на началната позиция на числото „24“ е потвърдено от приетите по делото заключения от основна, повторна и тройна съдебно-маркова експертиза. В заключението от основната

съдебно-маркова експертиза и в заключението на мнозинството от състава на тройната съдебно-маркова експертиза е посочено следното: „първата позиция на числото 24 в двете по-ранни марки рег. № 19947 и рег. № 101033 и заявка вх. № 142323 подсилва сходния визуален ефект“. Повторната съдебно-маркова експертиза също потвърждава, че визуалното сходство на марките е налице „доколкото в тях на първо място в цялата им композиция присъства елементът 24“. Според особеното мнение към тройната експертиза, при оценка на визуално сходство трябва да се вземе предвид факта, че първопозиционният елемент „24“ е елементът, който винаги първоначално привлича вниманието на потребителите и той носи значително по-голяма тежест във визуалното и фонетичното сходство на марките, отколкото елементите, които са на следващи позиции. Липсата на силна стилизация на общия за марките елемент е потвърден всички. При наличието на тези два съществени за визуалното сходство фактора, настоящият съдебен състав намира, че между по-ранните и процесната марка е налице визуално сходство в средна към висока степен.

Фонетичното сходство се обуславя най-вече от броя на съвпадащите звуци, взаимно разположение на еднакви или близки звуци или звукосъчетания, характерни особености на еднакви части на думата, като се отчита началото на думата (вж. МУ). Видно е, че елементът „24“ присъства при четирите сравнявани марки. Този елемент е ситуиран винаги в тяхното начало. Това означава, че фонетично началото на четирите марки съвпада и че, те започват с „двадесет и четири“. В случая, съвпадащите части на марките - „двадесет и четири“ - съдържат повече общи за марките звуци отколкото несъвпадащите части - „часа“, респ. „родопи“. Отделно от това, идентичните елементи са на първа позиция в марките, а различаващите се елементи се намират на втора позиция. Следва да се отбележи, че фонетичното съвпадение на началата на марките има значително по-голяма тежест, отколкото например фонетично съвпадение в средата или в края на марките. При наличието на тези два съществени за фонетичното сходство фактора, се налага извод, че фонетично сходство между марките е в степен над средната.

Оценката на смисловото сходство се основава на значението на думите, включително и в превод. Марките са смислово идентични или сходни, когато имат еднакво или подобно семантично съдържание. На база на смисловото значение на елементите, от които се състоят сравняваните марки смислово те се разбират по следния начин: 24rodopi.com - наименование на уебсайт (като източник на информация) относно региона на Р. (като географска област), отнасящ се до 24 - като 24

се явява символично число, което ще бъде разбрано - като 24 часа. Т.е. информационен уебсайт (каквато е фрикцията на всеки сайт - да предоставя информация) относно 24 часа - регион Р.. По-ранните марки „24 часа“ ще се възприемат от потребителите със значението на едно денонощие, неговото изражение в часове. По-ранната заявка 24, е контекста на останалите по-ранни марки също ще се асоциира с денонощие.

Съгласно методическите правила, количеството смислови асоциации, които могат да се породят от марките, не е от значение за степента на смисловото им сходство. От значение е марките просто да могат да бъдат възприети като имащи „сходно семантично съдържание“, а „семантично съдържание“ на марка е това, което тя означава, което тя извиква в съзнанието, а когато е изображение или форма - каквото изобразява (вж. МУ). Следователно, ако създаваните от марките смислови асоциации са повече от една, това методически е без значение за смисловото сходство или за неговата степен - стига поне една от създаваните асоциации да е сходна, марките са смислово сходни. Доколкото всички експерти са съобrazили, че каквито и смислови представи да могат да предизвикат противопоставените марки, всяка от марките задължително може да се свърже с представата за часовете в едно денонощие, то изводите на вещите лица за наличие на смислово сходство между сравняваните марки се споделят от съда. От правна страна последното означава, че сравняваните марки са сходни в тяхната цялост, а оттам е налице и една от задължителните предпоставки за възникване на вероятност от объркване - „сходство на марките“.

Репутацията и повишената отличителност на по-ранната марка рег. № 19947 е призната в оспореното решение за стоките от клас 16 „периодични и непериодични издания“. Тези стоки имат връзка с повечето от заявените услуги. Връзката е по-силна с услугите, които са сходни на стоките. Сходни на по-ранните стоки са услугите от клас 38 „информационни агенции“, поради общ търговски произход и потребителски кръг. Тези стоки и услуги са допълващи се. Освен тях сходни на по-ранните стоки са услугите от клас 41 „репортерски услуги; фоторепортажи; компютърна предпечатна подготовка видеозаписни услуги“. Тези услуги също могат да имат общ търговски произход и релевантни потребители и са допълващи се – за осъществяването на периодичните и непериодичните издания са необходими услугите на информационните агенции, на репортери и фоторепортери, услуги за предпечатна подготовка. Услугите от клас 41 „образование; обучение“ са сходни на стоките „периодични и непериодични издания“, тъй като

стоките са допълващи на услугите, имат едни и същи релевантни потребители и могат да имат един и същи търговски произход. Без да са сходни на стоките на по-ранната марка, услугите от клас 35 свързани с реклама могат да бъдат свързани с периодичните издания, тъй като предоставянето на рекламното пространство и време в периодичните издания е съществена част от съдържанието им. Напълно възможно е да има съвпадане на релевантните потребители на стоките на по-ранната марка и услугите, свързани с реклама, а именно – широката публика. Услугите от клас 38 „телекомуникации, комуникации чрез компютърни терминали; изпращане на съобщения, електронна поща“ могат да имат връзка поради общото им предназначение за предаване на информация, въпреки че принадлежат към отделен пазарен сектор. Услугите от клас 41 „спортна и културна дейност“ могат да бъдат представяни и популяризирани чрез стоките, за които е известна по-ранната марка, което ги свързва. Същото се отнася и за услугите от клас 35 „търговско информация“. Връзка с останалите услуги от клас 35 не може да се направи. Установената идентичност на услугите, а и сходството е фактор в полза на вероятността за объркване.

В практиката на СЕС е изведен принципа на взаимозависимост между сходството на марките и сходството на стоките/услугите или иначе казано: по-ниската степен на сходство между марките може да се компенсира от по-високата степен на сходството на стоките/услугите. В решение на СЕС С-39/97 е посочено, че вероятност от объркване може да възникне дори ако сходството между марките е ниско, стига сходството между стоките/услугите да е високо. В настоящия случай повечето от стоките са идентични или сходни на стоките на по-ранните марки, което е изисквало от страна на административния орган да извърши преценка за прилагането на принципа на взаимозависимост при установената от него ниска степен на сходство на марките.

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 СЕС, С-39/97, „С.“, параграф 29). Преценката на вероятността за объркване е обща и се извършва въз основа на всички относими фактори по конкретния случай. По-специално такива могат да бъдат: идентичност или степен на сходство на процесната и по-ранната марка; степен на отличителност на по-ранната марка; степен на сходство на стоките и/или услугите; релевантен кръг потребители; начин на пазарна реализация (търговски пътища, начин на

предоставяне на стоките и/или услугите и др.); степен на познатост (разпознаваемост) на марките на пазара; връзката, която релевантния кръг потребители може да направи между процесната и по-ранната марка (Решение СЕС, С-251/95, „Sabel”, § 22). Установяването на визуално, фонетично и смислово сходство между процесната и по-ранните марки е една от предпоставките за установяване въобще на вероятността от объркване. Тази предпоставка обикновено се разглежда като първа и определяща в голяма степен изводите за вероятност за объркване.

За преценка на вероятността от объркване трябва да се прецени и въздействието на сходството на марките върху потребителите. 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, както и професионалните кръгове - производители и търговци на едро и дребно. По отношение на професионалния кръг потребители, които следят и познават пазара в рамките на професионалната си дейност, марката „24 часа“ 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, че степента на внимание варира от ниска до средна в зависимост от цената на услугите, специализирания им характер и изискванията на потребителя. Степента на внимание на релевантните потребители на стоките/услугите на процесната и по-ранните марки варира от ниска до висока и в много случаи е възможно объркване на потребителите относно еднаквия търговски произход на тези стоки и услуги.

В конкретния случай, наличието на степен на сходство по-висока от средната между сравняваните марки във визуално и фонетично и сходство в смислово отношение показва, че съществува вероятност от объркване на потребителите, включваща вероятността от свързване на процесната с по-ранните марки на жалбоподателя. Объркването може да бъде директно и да се дължи на факта за сходство на марките, така и поради възможното асоцииране, за това че марките принадлежат на едно и също лице или на взаимно свързани лица.

Законодателят дава защита на по-ранната марка само при съществуването на вероятност от объркване, без да поставя изискване за реализирането на тази вероятност. Предвид това, като се отчете сходството на стоките и услугите и сходството във визуално и фонетично и смислово отношение на заявената марка с по-ранните марки, възможността за объркване на потребителите е много вероятна.

Изложеното до тук обосновава извод, че с регистрацията на

заявената марка ще се създаде вероятност от объркване на потребителите, включително чрез свързване с по-ранните марки. Налице са предпоставките на чл. 12, ал.1, т. 2 от ЗМГО за сходните стоки – като е приел обратното административният орган е постановил незаконосъобразен административен акт.

По отношение на заявените услуги „телекомуникации“, „комуникации чрез компютърни терминали“, „изпращане на съобщения“, „електронна поща“ от клас 38 и услугите „спортна дейност“ и „видеозаписни услуги“ не е установено сходство със стоките и услугите с по-ранните марки на опонента и за тях не са налице основанията по чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО.

По отношение на второто повдигнато основание по чл.12, ал.3 от ЗМГО.

Марки, ползващи се с известност, могат да бъдат всички по-ранни регистрирани марки, които са популярни и имат добра репутация. Правното значение на известността се проявява в хипотезата на чл.12, ал.3 от ЗМГО, съответно чл.8, §5 от Регламент 2017/1001, и се състои в това, че се разширяват основанията за отказ на регистрацията на идентичен или сходен знак, включително и за стоки и услуги, които са напълно различни от стоките и услугите, за които по-ранната марка е регистрирана. Смисълът на разпоредбата е да се охранява добрата репутация на по-ранната марка и да се изключи икономическото предимство, което по-късно регистрираната марка може да черпи от марката, ползваща се с известност. Марката, ползваща се с известност, може да се брани само по отношение на заявени по-късно идентични или сходни марки, т.е. и в тази хипотеза сходството на знаците има първостепенно значение.

В случая се установи, че знаците са сходни в средна към висока степен, следователно може да се прави преценка за известността на по-ранната марка и за това дали регистрирането на по-късно заявената марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер на по-ранната марка или дали би я увредило. В настоящия случай, определянето на марката за ползваща се с известност има значение по отношение на тази част от стоките и услугите, за които не се установява идентичност или сходство. Заключениеята и от трите съдебно-маркови експертизи са непротиворечиви, че силната известност на по-ранната марка дава възможност тя да бъде експлоатирана и разпознавана и извън заетия пазарен дял, което настоящият съдебен състав напълно споделя. По отношение на възможността за „прехвърляне на имидж“ от по-ранната марка рег.№19947 върху процесната марка

вещите лица сочат, че марка рег.№ 19947 доказано се ползва с добра репутация и „се нарежда сред най-силните марки на българския пазар“. Стоките, означени с марката, имат значителен обем потребители и марката е спечелила доверието на клиентите, следователно, марката притежава качества, превъзхождащи голяма част от останалите марки на същия пазар и е изградила имидж, ползващ се с доверие от клиентите си. На база на изградения имидж за устойчивост и надеждност на марката биха могли да бъдат предпочетени и услугите на информационна агенция, репортерските услуги, фоторепортерските услуги с марката, която прави връзка с известната марка, ползваща се с добър имидж. Възможно е да бъдат предпочетени телекомуникационни услуги, които имат връзка с по-ранната известна марка също поради предположение, че процесната марка е свързана с по-ранната и по този начин ще имат по-голяма достъп до други абонати или стабилност на услугата. Следователно и по отношение на несходните стоки/услуги са налице основания за прилагане на хипотезата на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО, което като не е сторено от административния орган е довело до неправилно прилагане на материалния закон.

Оспореното решение противоречи на целта на закона, която дава защита на по-ранните права, когато те са използвани реално и са добили известност.

По тези съображения оспореното решение следва да се отмени, а преписката да се върне на председателя на Патентното ведомство за ново произнасяне при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени с мотивите на настоящото решение.

При този изход на спора и на основание чл. 143, ал. 1 от АПК разносните следва да бъдат възстановени от бюджета на органа, издал отменения акт. Претендираните и доказани разноси от страна на оспорващия, съобразно приложения списък по чл. 80 от ГПК (стр. 288) са в общ размер 3450 (три хиляди четиристотин и петдесет) лева, от които: адвокатско възнаграждение - 3000 лв., държавна такса -50 лева и депозит за вещо лице - 400 лева. С оглед фактическата и правна сложност на делото, предвид негата продължителност, броя на проведени съдебни заседания и изслушани и приети заключения от съдебно-маркови експертизи, като неоснователно следва да се отхвърли възражението на процесуалния представител на ответника за прекомерност на адвокатското възнаграждение.

Предвид изложеното и на основание чл. 172, ал.2 и чл. 173, ал. 1 и чл. 143, ал. 1 от АПК Административен съд София-град, 56-ти състав,

РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение № РС-45/1/08.02.2021 г. на председателя на Патентното ведомство.

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

ОСЪЖДА Патентното ведомство да заплати на „168 часа“ ЕООД ЕИК[ЕИК], представлявано от управителя В. Г. разноски по делото в размер на 3 450 (три хиляди четиристотин и петдесет) лева.

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

СЪДИЯ: