

РЕШЕНИЕ

№ 7732

гр. София, 11.12.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 22 състав,
в публично заседание на 10.11.2023 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Десислава Корнезова

при участието на секретаря Илияна Тодорова, като разгледа дело номер **5561** по описа за **2023** 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 – чл. 178 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по жалба на IN tIME Service GmbH, Германия, подадена чрез адв. Д. Б., срещу РЕШЕНИЕ № РС-64/1/ от 07.04.2023г. на председателя на Патентно ведомство на Република България /ПВ/, в частта, с която на основание чл.76, ал.7, т.2 ЗМГО е заличена международната регистрация на марка с рег. № 1539009 „IN TIME Agile Logistics”, комбинирана, за всички услуги от класове 35, 36, 38 и 39 на МКСУ, за които марката е регистрирана.

В жалбата са изложени твърдения за незаконосъобразност на акта, поради постановяването му в противоречие с материалния закон. Не били отчетени всички относими факти при преценяване вероятност от объркване на потребителите, сред които и отличителността на по- ранната марка /Решение от 11.11.1997г. на СЕС, Sabel, §24/. Посочва се, че по – ранната марка „ИН Т. IN TIME“ се превежда български език като „навреме“, а точността била важна характеристика на съобщителните и транспортните услуги в клас 35, 38 и 39, за които била регистрирана, поради което липсвала отличителност по отношение на тези услуги и марката не би се възприела от потребителите като такава, а като указание за характеристиката на услугите. Оспорва като неправилен извода на органа за вероятност от объркване между марките, поради сходството на общия елемент „IN TIME“ с аргумента, че вероятност от объркване не би могло да има при сходство на две марки въз основа на

неотличителни елементи, които не биха се възприели като марка, какъвто бил настоящият случай. Обжалваното решение било постановено в противоречие на чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО. Моли за отмяна на решението в частта, в която се заличава международната регистрация на марка с рег. № 1539009 „IN TIME Agile Logistics”, комбинирана, за всички услуги от класове 35, 36, 38 и 39 на МКСУ, за които марката е регистрирана.

В проведеното съдебно заседание жалбоподателят, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител адв. Д. Б., поддържа изложеното в жалбата и моли за нейното уважаване.

Ответникът – председател на Патентно ведомство на Република България, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител юрк. Г. Й. оспорва жалбата и моли за нейното отхвърляне. Сочи, че липсата на отличителност на по – ранната марката не било обект на изследване от административния орган, тъй като е извън предмета на проверка в протеклото производство. Акцентира, че по- ранната марка била действаща над 20 години и поради сходството на двете марки, законосъобразно е заличена марка с рег. № 1539009 „IN TIME Agile Logistics”, комбинирана. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованата страна – „БЕЛОПИТОВ“ АД, представлявано от А. Р. Б., чрез процесуалния си представител адв. Е. М., изразява становище за неоснователност на жалбата, което е депозирано по делото на 25.10.2023г. Посочва, че като единствен довод на жалбоподателя за отмяна на решението на ПВ била липсата на отличителност на по – ранната марка, която била неотнормирана към производството по чл. 36, ал. 3, т. 1 ЗМГО във вр. с чл. 12, ал.1, т.2 ЗМГО. Излага, че ако една марка е регистрирана, то тя се счита за отличителна, тъй като това е качество на марката, което е условие за регистрацията ѝ. Именно поради тази причина председателят на ПВ, макар и без да е обсъдил въпроса за отличителността на по – ранната марка, не е издал незаконосъобразен акт. Твърди се, че единственият начин да се оспори отличителността на марката е по реда на чл. 36, ал.1 във вр. с чл. 11, ал.1, т.2 и т.4 от ЗМГО, която процедура не била иницирана. Изтъква, че в настоящото производство на оценка подлежи единствено степента на отличителност във връзка с вероятността за объркване. Посочва, че вероятността от объркване се преценява конкретно при комплексна оценка на множество фактори - придобитата по - висока разпознаваемост на марката на пазара, в резултат на използването ѝ, степента на сходството на марките и степента на сходство на стоките и/или услугите. Степента на отличителност имала по – ниска относителна тежест. Изтъква, че в процесното решение били констатирани сходство или идентичност на услугите от класове 35, 38 и 39, както и цялостно сходство между марките, обстоятелства, които не се оспорвали от жалбоподателя. Налице били решаващи фактори с по-висока тежест при цялостната оценка, които обосновават вероятност от объркване.

По-ранната марка, състояща се от два израза - един изписан с букви на кирилица „ИН Т.“ (транскрипция на български език на английския израз от втората част на знака) и един изписан с буквите на латиница „IN TIME“. Посочва, че българската транскрипция ИН Т. би се възприела като фантазиен символ без конкретен смисъл. IN TIME (със значението „навреме“), би било разбрано от по-малобройна част от потребителите и не било в пряка и конкретна връзка с услугите от класове 35, 38 и 39. Твърди, че между знака ИН Т. IN TIME и услугите от клас 35 „реклами и ръководство по търговски сделки“ не съществувала пряка връзка, доколкото представлявали

разработване на план за пазарна реализация на краен продукт. Оспорва се и пряката връзка между марката в контекста на телекомуникационните услуги от клас 38, тъй като съобщението на изпращача достигало до адресата веднага след изпращането му, като на практика не възниквал въпросът дали това става навреме или не. Същия извод по отношение на услугите в клас 39 е подкрепен с аргумента, че транспортът, съхранението или опаковането на стоките били свързани на първо място със запазване на целостта на стоките, по време на преместването им или задържането им в пространството и характеристиката „навременност“ била от второстепенно значение. По-ранната марка се ползвала с по-висока степен на отличителност сред потребителите в Република България поради продължителното ѝ използване над 20 г. във връзка с куриерски услуги и свързани с тях услуги. Обосновава се и отличителност и разпознаваемост на по-ранната марка сред потребителите на услугите, за които е регистрирана, във връзка с което са представени и редица писмени доказателства. По делото са депозириани на 24.11.2023г. и писмени бележки, в които се обобщават аргументите за неоснователност на жалбата.

Софийска градска прокуратура, редовно призована, не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.

Административен съд София-град, след като обсъди релевираните с жалбата доводи и прецени събраните по делото доказателства по реда на чл.235, ал.2 ГПК във вр. с чл.144 АПК, намира за установено следното от фактическа страна:

Производството пред Патентно ведомство на Република България е било образувано по искане с вх. № ВГ/І/2020/103340/І/ от 08.12.2021г. подадено от заинтересованата страна „БЕЛОПИТОВ“ АД, на осн. чл. 36, ал. 3, т. 1 ЗМГО във вр. с чл. 12, ал.1, т.2 ЗМГО за заличаване регистрацията на международна марка с рег. № 1539009 „IN TIME Agile Logistics“ - комбинирана, за всички регистрирани услуги от класове 35, 36, 38, 39 и 42 на МКСУ /л. 58- л. 63/.

Искателят „БЕЛОПИТОВ“ АД, като притежател на по-ранна национална марка по смисъла на чл. 12, ал. 2, т.1 ЗМГО с рег. № 2935У „ИН Т. IN TIME“, (словна), за услуги от класове 35, 38 и 39, твърди наличие на висока степен на визуално сходство, смислова и фонетична идентичност между по-ранната марка и международна марка с рег. № 1539009, IN TIME Agile Logistics, (комбинирана). Посочва, че е налице идентичност и висока степен на сходство между стоките, за които са регистрирани двете марки. Услугите от клас 35, 36 и 38 на МКСУ, за които е регистрирана оспорената марка са сходни на услугите, за които е регистрирана марката на молителя от класове 35, 38 и 39 от МКСУ. Услугите от клас 39 на МКСУ, за които е регистрирана атакуваната марка са идентични на услугите от клас 39 на МКСУ, за които е регистрирана по-ранната марка. Услугите от клас 42 на МКСУ, за които е регистрирана атакуваната марка са идентични на услугите от клас 38 на МКСУ, за които е регистрирана по-ранната марката. Твърди се, че е налице силно визуално сходство и смислова и фонетична идентичност на по – късната марка. Обосновава извод за вероятност от непряко объркване на двете марки, включително по-късната марка да бъде свързана с по – ранната, като се възприеме, че под марката IN TIME Agile Logistics се предлага линия услуги с негово съгласие. Моли международна марка с рег. № 1539009 IN TIME Agile Logistics да бъде заличена на основание чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО.

Регистрацията на националната марка с рег. № 2935У, „ИН Т. IN TIME“, словна, е заявена на 28.06.1993г. за следните услуги от МКСУ:

клас 35 – реклами и ръководство на търговски сделки;
клас 38 – съобщения, вкл. куриерски услуги, доставка на кореспонденция и телеграми, телекомуникации, телефон, телеграф, телекс;
клас 39 - транспорт и складове, вкл. доставка и опаковка на стоки, пакетиране на товари и колетни, товаро – разтоварни услуги, складове, спедиторски услуги, автобусен, автомобилен, воден, морски, железопътен, трамваен, авиационен транспорт, пътна помощ, паркинги, даване под наем на превозни средства, като автомобили, вагони, коне, катери, водни превозни средства, туристически екскурзионни бюра, организиране на туристически пътувания, пътешествия и екскурзии, превозване на туристи.

Притежател на тази марка е „БЕЛОПИТОВ“ АД, същата е регистрирана на 31.01.1994г. и е със срок на защита до 28.06.2023 г. /л. 31/.

Атакуваната международна марка с рег. № 1539009, IN TIME Agile Logistics, комбинирана, е регистрирана на 23.04.2020 г. за услуги от:

клас 35 – логистична офис работа; бизнес администрация в областта на транспорта и доставките; консултации за бизнес управление в областта на транспорта и доставките; бизнес управление в областта на транспорта и доставките;

клас 36 – организиране на митническо освобождаване и транспортна застраховка;

клас 38 – предоставяне на достъп до информация и данни в бази данни и в интернет в областта на пощенските, колетните и експресните, и куриерските услуги;

клас 39 - транспорт, по – специално сухопътен, морски и въздушен транспорт на документи, стоки и колетни; опаковане и съхранение на стоки и колетни; транспортна информация; услуги на брокер на товари; събиране на стоки, колетни, поща с цел транспорт; разтоварване на товари; складова информация; куриерски услуги; логистични консултации в транспортния сектор; събиране и доставка на документи, стоки и колетни; локализиране и проследяване в транспортния сектор; отдаване под наем на складове; организиране и обработка на връщания (управление на връщания); обработка и изпълнение на изпращане; обработка и франкиране на поща; отдаване под наем на транспортни средства; консултантски услуги, свързани с транспорт;

клас 42 – проектиране и изработка на компютърен хардуер и софтуер.

Притежател на тази марка е IN tIME SERVICE GmbH, Германия. Регистрацията на марката е със срок на защита до 23.04.2030 г. /л. 70-71/.

Искането е първоначално разгледано от състав, определен със заповед № 3-1071/1/ от 10.12.2021г. на председателя на ПВ, отговарящ на изискването на чл. 69, ал.2 от ЗМГО. В последствие членовете на състава са променени със заповед № 3-169/1/ от 06.03.2023г. и заповед № 3-239/1/ от 29.03.2023г. на председателя на ПВ.

До притежателя на марката е изпратено писмо, с което му е предоставен едномесечен срок за посочване на адрес в Република България или представител по индустриална собственост за уведомяване. Срокът е изтекъл на 23.01.2022г. без да са изпълнени изискванията на чл. 3а, ал.3 ЗМГО.

Определеният със заповед № 3-239-/1/ от 29.03.2023г. на председателя на ПВ състав на отдел „Спорове“ е изготвил становище по чл. 76, ал. 7, т. 2 ЗМГО. Прието е, че искането на „БЕЛОПИТОВ“ АД е допустимо и частично основателно, като е констатирано по - ранно право върху марката на искателя. Прието е, че услугите от клас 35 на атакуваната марка са идентични на услугите от клас 35 на по- ранната марка, като първите се отнасят към вторите като част към цяло. Услугите от клас 36 на МКСУ на атакуваната марка са сходни на услугите от клас 39 на по – ранната

марка, като е налице връзка на допълване. Анализът на услугите от клас 38 на атакуваната марка и тези от клас 38 на по-марката на искателя е довел до извода за наличие на сходство на услугите и връзка на допълване. По отношение на услугите от клас 39 на двете марки е констатирана идентичност, като услугите на атакуваната марка се отнасят като част към цяло спрямо тези на по-ранната. На последно място между услугите от клас 42 на атакуваната марка и услугите от всички класове на МКСУ на по-ранната марка не е установено наличието на идентичност или сходство. При анализа на двете марки е констатирано визуално, фонетично и концептуално сходство, от което е направен извод за сходство на марките в тяхната цялост. Предвид наличието на елементите от фактическия състав на нормата на чл. 12, ал.1, т.2 ЗМГО е прието, че съществува вероятност за объркване, с възможност за свързване на атакуваната с по-ранната марка за услугите от класове 35, 36, 38 и 39, но не и за услугите от клас 42. Направено е предложение на основание чл.76, ал.7, т.2 ЗМГО да бъде заличена международната регистрация на марка с рег. № 1539009 „IN TIME Agile Logistics”, комбинирана, за всички услуги от класове 35, 36, 38 и 39 на МКСУ, за които марката е регистрирана и да бъде оставено без уважение искането за заличаване на международната регистрация на марка с рег. № 1539009 за услугите от клас 42 на МКСУ, за които е регистрирана.

Административното производство е приключило с постановяване на РЕШЕНИЕ № РС-64/1/ от 07.04.2023г. на председателя на Патентно ведомство на Република България. С този акт на основание чл.76, ал.7, т.2 ЗМГО е заличена международната регистрация на марка с рег. № 1539009 „IN TIME Agile Logistics”, комбинирана, за всички услуги от класове 35, 36, 38 и 39 на МКСУ, за които марката е регистрирана. На основание чл.76, ал.7, т.1 ЗМГО е оставено без уважение искането за заличаване на международната регистрация на марка с рег. № 1539009 за услугите от клас 42 на МКСУ, за които е регистрирана.

Решението е получено на 17.04.2023 г. от жалбоподателя /л. 9/, а жалбата е депозирана в ПВ на 05.06.2023г., видно от посочения входящ номер в придружителното писмо, а именно: ВГ/1/2020/103340/15/ от 05.06.2023г. /л. 3/.

В хода на съдебното производство заинтересованата страна „БЕЛОПИТОВ“ АД е ангажирала редица писмени доказателства, които са приети и не са оспорени от страните по делото. След тях са историческа разпечатка от началната страница на интернет сайта на www.intime.bg, извадка от Регистър.бг, справка в Google Analytics за потребителите на интернет сайта www.intime.bg периода 2016г. – 2022г. Представени са и изображения на различни награди за офис на годината, бранд на годината и други, във всяко от които присъства и марката „ИН Т. IN TIME“. Приети по делото са и доклади на компанията ICAP от 2020 г. и 2021г. със секторен анализ за пощенските услуги, финансови отчети на дружеството, доклади на независими одитори, множество рекламни материали, договори, общи условия, фактури, тарифи, търговска кореспонденция, вкл. покани за участие в различни административни процедури, от които е видно активно използване на марка за регистрираните услуги до 2021г.

При така установеното от фактическа страна, Административен съд София-град формира следните правни изводи:

Жалбата е допустима, защото е подадена в законоустановения за това срок от лице, което има правен интерес от оспорването на акта.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА.

Оспореният акт е издаден от компетентния по чл. 76, ал. 8 ЗМГО административен орган. Спазено е изискването за форма на административния акт, регламентирано в чл. 59 от АПК, доколкото в специалния закон липсват конкретни изисквания в тази насока. Ответникът е формирал своите изводи въз основа на приложения и приобщен в административната преписка доказателствен материал, не се установява непълнота на фактите, а след анализ и проверка на същите, съдът приема, че те са и реално осъществени. Волята на административния орган е ясно изразена, не съществуват пропуски или грешки, което е предпоставка за правилното упражняване на контрола за законосъобразност и осигурява възможност на оспорващия да организира адекватно защитата си във висящия съдебен процес. Поради това не са налице отменителните основания по чл. 146, т.1 и т. 2 от АПК.

Изпълнена е процедурата за изпращане на съобщения във връзка с подаденото искане за заличаване на регистрацията на атакуваната марка. Констатира се, че в хода на административното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да са довели до неизясняване на действително осъществилата се фактическа обстановка и да са пречатствали жалбоподателя да участва в него и да ангажира доказателства.

Искането за заличаване на международната регистрация на марка с рег. № 1539009 „IN TIME Agile Logistics”, комбинирана, за всички услуги от класове 35, 36, 38, 39 и 42 на МКСУ, е подадено на основание чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО. Производството е инициатирано от лице с правен интерес по смисъла на чл. 36, ал. 5, т. 1 във връзка с ал. 3, т. 1 и чл. 52, ал. 1 ЗМГО, притежател на по-ранно регистрирана марка.

Съгласно чл. 36, ал. 3, т. 1 от ЗМГО регистрацията на марка се заличава, когато марката е регистрирана в противоречие с чл. 12 от закона. Разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 2 има следното съдържание: „не се регистрира марка, когато поради нейната идентичност или сходство с по-ранна марка и идентичността или сходството на стоките или услугите на двете марки съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка“. За да е налице относителното основание за отказ да бъде регистрирана марка, съответно – да се иска заличаване на вече регистрираната, е необходимо да се изпълнят кумулативно всички изискуеми предпоставки: 1. по-ранна марка; 2. идентичност или сходство между стоките или услугите на по-ранната марка и марката, регистрацията на която се иска да бъде заличена; 3. идентичност или сходство между по-ранната марка и марката, регистрацията на която се иска да бъде заличена; 4. вероятност за объркване на потребителите /Решение № 11649 от 01.08.2019г. по адм. дело № 9442/2018 г., VII отд. на ВАС на РБ/.

1. Критериите, по които една марка се определя като „по-ранна“ са разписани в чл. 12, ал. 2 ЗМГО. В конкретния случай, атакуваната марка

рег. № 1539009 „IN TIME Agile Logistics“ - комбинирана, за всички услуги от класове 35, 36, 38, 39 и 42 от МКСУ, е регистрирана на 23.04.2020г., а противопоставящата я марка рег. № 2935Y „ИН Т. IN TIME“, (словна), за услугите от класове 35, 38 и 39, е заявена на 28.06.1993 г. и регистрирана на 31.01.1994 г. Следователно е изпълнено първото условие по чл. 12, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 2, т. 1 ЗМГО.

2. За да е изпълнено второто условие по чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, е необходимо да се анализира идентичността или сходството на стоките или услугите, за които са регистрирани по-ранната марки и марката, чиято регистрация се иска да бъде заличена.

Съгласно решението по дело C-307/10 Chartered Institute of Patent Attorneys срещу Registrar of Trade Marks, /т. 49, т. 57/ „Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че изисква заявителят на марка достатъчно ясно и точно да посочи стоките или услугите, за които се иска защита на марката, за да могат само въз основа на това компетентните органи и икономическите оператори да определят обхвата на предоставената с марката защита.

Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че допуска използването на общи термини от заглавията на класовете от Ницката класификация по член 1 от Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки, приета от дипломатическата конференция в Н. на 15 юни 1957 г., ревизирана последно в Ж. на 13 май 1977 г. и изменена на 28 септември 1979 г., за посочване на стоките и услугите, за които се иска защита на марката, доколкото тези термини са достатъчно ясни и точни.

3. на национална марка, който използва всички общи термини от заглавието на даден клас от Ницката класификация по член 1 от споменатата Ницката спогодба, за да посочи стоките или услугите, за които се иска защита на марката, трябва да уточни дали заявката му за регистрация се отнася до всички или само до някои от стоките или услугите, вписани в азбучния списък на този клас. В случай че заявката се отнася само до някои от посочените стоки или услуги, заявителят е длъжен да уточни кои от стоките или услугите от този клас има предвид“. Следва да се уточни, че горните изводи са направени въз основа на установената с Директива 2008/95/ЕО съдебна практика. Към настоящия момент действа Директива /ЕС/ 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките. Изрично в чл. 39 на последната е

посочено следното: „стоките и услугите, за които се иска защита, се определят от заявителя достатъчно ясно и точно, за да се позволи на компетентните органи и икономическите оператори само на тази основа да определят степента на търсената защита /§ 2/; за целите на параграф 2 могат да бъдат използвани общите означения в заглавията на класовете от Класификацията от Н. или други общи понятия, при условие, че те отговарят на необходимите стандарти за яснота и точност, посочени в настоящия член /§ 3/; използването на общи понятия, в т.ч. на общи означения от заглавията на класовете от Класификацията от Н., се тълкува като включващо всички стоки или услуги, недвусмислено обхванати от буквалния смисъл на означението или понятието. Употребата на такива понятия или означения не може да се тълкува като включваща искане по отношение на стоки или услуги, които не могат да бъдат обхванати от буквалния смисъл /§ 5/; на отделните стоки и услуги не се гледа като на сходни една с друга на основание на това, че попадат в един и същ клас от Класификацията от Н.. На отделните стоки и услуги не се гледа като на несходни една с друга на основание на това, че те попадат в различни класове от Класификацията от Н.“ /§ 7; Решение № 6658 от 07.05.2019г. по адм. дело № 9642/2018г., VII отд. на ВАС на РБ/.

Съобразявайки се с тълкуването на сочените разпоредби, настоящата съдебна инстанция установи, че въпреки използването на общи понятия, чрез техния буквален прочит, е възможно достатъчно ясно и точно определяне на това за кои точно услуги от съответния клас са регистрирани противопоставимите марки. Тук следва да се акцентира и върху посоченото в цитираното решение на ВАС на РБ: принадлежността на едни стоки и услуги към един клас увеличава вероятността за наличие на идентичност или сходство между тях; възможно е също така стоки и/или услуги от един клас да не сходни помежду си, и обратно, стоки и/или услуги от различни класове да са сходни едни на други.

В обхвата на изследването е идентичността или сходството на услугите, за които са регистрирани сравняваните марки. Анализът на услугите от клас 35 от МКСУ, за които е регистрирана атакуваната марка, а именно: *„логистична офис работа; бизнес администрация в областта на транспорта и доставките; консултации за бизнес управление в областта на транспорта и доставките; бизнес управление в областта на транспорта и доставките“* и услугите от клас 35 от МКСУ на по-ранната марка, а именно: *„ръководство на търговски сделки“* води до извода, че те са идентични, като услугите, за които е регистрирана по-ранната марка се отнасят към тези от атакуваната като общо към частно или цяло към част. Услугите от клас 35 включват главно услуги,

извършвани от лица или организации основно с цел помощ в дейността или управлението на търговското предприятие или помощ в управлението на търговските сделки или търговската дейност на промишлено или търговско предприятие. Услугите от клас 35, за които е регистрирана по – ранната марка принадлежат към хедингите на клас 35 (реклами, ръководство на търговски сделки, бизнес администрация и офис дейности) във версията от Международна класификация на стоките и услугите за регистрация на марки (Ницска класификация), 6-та редакция, в сила от 01.01.1992 г. Безспорно услугите от клас 35 на атакуваната марка не са сходни на рекламните услуги, доколкото последните представляват предоставяне на съдействие на други лица (клиенти) при продажбата на техните стоки и/или услуги чрез популяризирането на предлагането им на пазара или чрез засилване на пазарните позиции на клиентите. Услугите по ръководство на търговски сделки, от своя страна, са предназначени да подпомагат лицата да управляват стопанската си дейност чрез разработване на пазарни стратегии. В този смисъл услугите *„логистична офис работа; бизнес администрация в областта на транспорта и доставките; консултации за бизнес управление в областта на транспорта и доставките; бизнес управление в областта на транспорта и доставките“* се явяват спомагателни, или услуги част от по –общата дейност по *„ръководство на търговски сделки“*. Поради това правилно в оспорваното решение е прието, че е налице идентичност между услугите от клас 35 от МКСУ на атакуваната марка и услугите от клас 35 от МКСУ, за които е регистрирана по - ранната марка *„ръководство на търговски сделки“*, които се отнасят като частно към общо или част към цяло.

По отношение на услугите от клас 36 *„организиране на митническо освобождаване и транспортна застраховка“*, за които е регистрирана атакуваната марка, е налице сходство с услуги, за които е регистрирана по- ранната марка, а именно тези от клас 39 *„транспорт и складове, вкл. доставка и опаковка на стоки, пакетиране на товари и колетни, товаро – разтоварни услуги, складове, спедиторски услуги, автобусен, автомобилен, воден, морски, железопътен, трамваен, авиационен транспорт, пътна помощ, паркинги, даване под наем на превозни средства, като автомобили, вагони, коне, катери, водни превозни средства, туристически екскурзионни бюра, организиране на туристически пътувания, пътешествия и екскурзии, превозване на туристи“*. Двете групи услуги са свързани, тъй като са част от един общ процес на транспорт на стоки, предоставят се на един и същ кръг клиенти, често от една и съща група лица, в някои случаи услугите по транспорт и

складове се предлагат съвместно с услуги по организиране на митническо освобождаване или застраховка на товар. „При преценка за сходство между стоки и услуги следва да се държи сметка за всички съществени елементи, характеризиращи връзката между стоките или услугите. Такива елементи включват техният произход, предназначение, употреба, наличието на конкурентен или допълващ се характер. Основната функция на марката е да позволи на потребителя да отличи продукта или услугата без възможност за объркване“ /Решение № 9486 от 11.07.2018г. по адм. дело № 7858/2017г. VII отд. на ВАС на РБ/.

Услугите от клас 38: *„предоставяне на достъп до информация и данни в бази данни и в интернет в областта на пощенските, колетните и експресните, и куриерските услуги“*, за които е регистрирана атакуваната марка са сходни на услугите от клас 38 на марка № 2935У, а именно: *„съобщения, вкл. куриерски услуги, доставка на кореспонденция и телеграми, телекомуникации, телефон, телеграф, телекс“*. При услугите от клас 38 на МКСУ се ползват средства за предаване и пренасяне на сигнали и информация, които се възприемат сетивно чрез слуха и/или зрението, без значение какво е съдържанието на информацията, която се предава чрез тези сигнали. Въпреки, че невинаги услугите от един и същи клас са сходни, в случая е налице такова сходство предвид обстоятелството, че се касае за телекомуникационни и пощенски услуги, които могат да се предоставят от едни и същи лица на една и съща група потребители, могат да са допълващи, дори по отношение на някои от тях услугите е налице и идентичност.

Безспорно услугите от клас 39, за които е регистрирана всяка от двете марки са идентични, предвид обстоятелството, че услугите са посочени с идентични наименования или със сходни, като се отчете, че се касае за различни редакции на класификацията. Двете марки са регистрирани за услуги свързани с осъществяване на различни видове транспорт на стоки и дейности свързани с него, като отдаване под наем на превозни средства. Липсва идентичност на услугите от клас 42, за които е регистрирана атакуваната марки и услугите, за които е регистрирана по – ранната марка. Клас 42 принципно обхваща услуги, извършвани от лица, във връзка с теоретичните или практически аспекти в сложни области на човешката дейност. В частност атакуваната марка е регистрирана за услуги свързани с компютърно програмиране и изработка на софтуер. Това е високо специализирана дейност, която се извършва от лица със специални професионални умения и квалификация. Не е сходна, допълваща и не би могла да се предлага съвместно с някои от услугите, за които е регистрирана по- ранната марка като спедиция, куриерски,

пощенски, транспортни или свързани с тях услуги, поради твърде различното им естество. Кръгът на потребителите също е различен, като често самите субекти, които предлагат изброените по – горе услуги са потребители на услугите свързани с компютърно програмиране и създаване на софтуер, с цел подпомагане при изпълнение на извършваните от тях дейности по спедиция, транспорт, куриерски, пощенски и др.

Следователно, за някои от услугите от класовете, за които е регистрирана атакуваната марка, се констатира наличие и на втората предпоставка по чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО. Това са услугите от класовете 35, 36, 38 и 39, за които е регистрирана международната марка с рег. № 1539009, INTIME Agile Logistics, (комбинирана). По отношение на стоките от клас 42, за които е регистрирана атакуваната марка, не се констатира да е изпълнена втората предпоставка по чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО.

3. За да е изпълнено третото условие по чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, е необходимо да се анализира наличието на идентичност или сходство между по-ранната марка и марката, чиято регистрация се иска да бъде заличена. Сравнението между марките включва преценка за наличието на фонетично, визуално и смислово съвпадение или сходство. Идентичност на марките има при пълно съвпадение - фонетично, визуално и смислово, като не се приема за различие начинът на изписване - с малки или големи букви. При оценката на степента на сходство марките се сравняват във вида, в който са регистрирани. Степента на сходство зависи от впечатлението, което те създават в цялост, като от особено значение е въздействието на техните отличителни и доминиращи елементи, т.е. „изхожда се от предположението, че потребителят възприема марката в нейната цялост, а не разделена на отделни компоненти /Решение на СЕС, дело С-251/95, “Sabel”, т. 23/. Това означава, че тестът относно наличието на вероятност за объркване е не дали марките могат да бъдат разграничени, когато се сравняват едновременно, а дали марките, възприемани от потребителите поотделно, са сходни в степен, при която съществува вероятност за объркване” /Решение № 6055 от 26.05.2020г. по адм. дело № 9647/2019г., VII отд. на ВАС на РБ/.

„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” /Решение № 8320 от 06.07.2015г. по адм. дело № 12645/2014г., VII отд. на ВАС на РБ/. Горното е посочено изрично в

Методическите указания, където допълнително е уточнено, че доминиращият елемент не винаги е отличителен, и обратното.

Понятието „доминиращ елемент” се свежда до визуалното възприемане на елементите на знака. За да се твърди, че знакът, представляващ марка по смисъла на чл. 9, ал. 1 ЗМГО, има доминиращ елемент, то той трябва да притежава най-малко два идентифицируеми компонента. Доминиращият характер на елемента основно се определя от неговото местоположение, големина, размери и и/или цвятова комбинация.

В случая, атакуваната марка, е комбинирана и представлява съчетание от словните елементи “IN TIME AGILE LOGISTICS”, изписани с различни цветове и големина на буквите. Думите “INTIME” доминират визуално предвид многократно по-големия си размер в сравнение с останалата част на марката. Това впечатление се подсилва и от цветовото оформление, като червеният цвят, с който е изписана централната буква “Т” придава допълнителен акцент върху доминиращия елемент “INTIME”. Ч. цвят на буквата Т и изписването ѝ като главна буква, а останалите букви като малки такива, създава впечатление и за две отделни думи “IN TIME”, въпреки че са изписани слято. От своя страна, по-ранната словна марка „ИН Т. IN TIME“ няма доминиращ елемент. За установяване на визуално сходство се изследват словните елементи на атакуваната и по-ранната марки, както и тяхното визуално въздействие. В случая това се явява основно повтарящият се елемент “INTIME”, който е почти идентичен за двете марки. В практиката е прието, че колкото по-малка е дължината на думата, толкова по-лесно потребителите ще възприемат всички нейни елементи, като по този начин незначителните разлики ще доведат до различно цялостно впечатление. В случая, е налице много сходен елемент, като разликата се състои само в сливането на думите в атакуваната марка, което е преодоляно от оцветяването в червено на буквата Т, както и изписването ѝ като главна буква. Допълнителните елементи от двете марки “ИН Т.” и “Agile logistics” имат незначително въздействие поради голямата дължина, както и чувствително по – малкия шрифт на “Agile logistics”. Може да се направи извод, че сравняваните марки са визуално сходни.

Оценката на фонетичното сходство се основава на звученето на марките, определено от дължината на думата, броя на буквите, броя на сричките, броя на съпадащите звуци, взаимно разположение на еднакви или близки звуци или звукосъчетания, характерни особености на еднакви части на думата, като се отчита начало на думата, типични окончания и типични звукосъчетания в средата на думата. /Методическите указания, така вж. Решение № 8320 от 06.07.2015г. по адм. дело № 12645/2014г., VII

отд. на ВАС на РБ/. В случая е налице и фонетично сходство, доколкото и в двете сравнявани марки присъства словосъчетанието IN TIME. Атакуваната марка се произнася като „ин тайм аджайл логистикс/лоджистикс“. Възможно е допълващата част “Agile logistics” да не бъде прочетена от средния потребител предвид голямата дължина на израза, както и разположението ѝ във втората част на съчетанието от думи, а и изписването ѝ с много по-малък шрифт. От друга страна по – ранната марка би могла да бъде произнесена само „ин тайм“ поради повторението на словосъчетанието. Тоест налице е и фонетично сходство във висока степен между сравняваните марки.

Съгласно Методическите указания марките са смислово сходни, когато могат да бъдат възприети като имащи сходно, семантично съдържание. Не винаги смисловото сходство или идентичност води до извод, че марките са сходни като цяло. Наличието или липсата на визуално и фонетично сходство между тях също се оценява. При смислово сравняване на словна с комбинирана марка анализът е насочен към комбинираната марка като цяло, не само към словния елемент, който може да е идентичен или сходен. Когато в състава на комбинираната марка доминира словният елемент, потребителите са склонни да насочат вниманието си към него. В случая, доминиращ в атакуваната комбинирана марка е елементът „IN TIME“, който на български език се превежда като „навреме“. Допълващият елемент „Agile logistic“, преведан на български език като „гъвкава логистика“ е вероятно да не бъде произнесен поради дължината на целия израз, а и има пояснителен и добавъчен смисъл. По- ранната марка също би се превела като „навреме“, тоест от гледна точка на семантиката между двете сравнявани марки е налице висока степен на сходство.

Въз основа на изложеното, се формира извод, че в конкретния случай е налице третото условие по чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, а именно - сходство между марка № 2935У „ИН Т. IN TIME“ и марката, чиято регистрация се иска да бъде заличена.

4. За да е изпълнено четвъртото условие по чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, е необходимо да се анализира вероятността за объркване на потребителите. „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 от 29 септември 1998 г., С-39/97, Canon, EU:C:1998:442, т 29/. Преценката на вероятността за объркване е обща и се извършва въз основа на всички относими фактори по

конкретния случай” /Решение № 6055 от 26.05.2020г. по адм. дело № 9647/2019г., VII отд. на ВАС на РБ/. „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 на СЕС по дело С-251/95, “Sabel”, т. 22; вж. Методическите указания/. По отношение на влиянието на тези установени сходства върху вероятността от объркване на потребителите следва да се припомни, че когато разглежданите услуги са специфични: /.../, съответните потребители са, от една страна, специалисти, практикуващи в съответната област, и от друга страна, крайни потребители на въпросните услуги, при които се проявява повишена степен на внимание от страна на относително осведомените и в разумни граници наблюдателни и съобразителни потребители” /Решение № 6658 от 07.05.2019г. по адм. дело № 9642/2018 г., VII отд. на ВАС на РБ/.

Съгласно установената съдебна практика наличието на един вид сходство /фонетично, визуално или смислово/ не винаги е достатъчно условие, за да се направи извод, че процесната и по-ранната марка са сходни до степен да предизвикат вероятност за объркване на потребителите. Смесовата идентичност или сходство увеличава степента на цялостното сходство между марките и е значим фактор при общата преценка за наличие на вероятност за объркване на потребителите. При това се търси наличието на отличителната способност и описателност на общия за марките елемент. Когато се констатира, че общият за марките елемент е с ниска степен на отличителната способност или е явно описателен, смисловото сходство между марките няма достатъчна тежест, за да доведе до вероятност от объркване на потребителите. Водещо е правилото, че когато една от марките се включва изцяло в другата, те са сходни до степен, която може да създаде вероятност от объркване на потребителите, при условие че стоките или услугите, за които са предназначени марките са идентични или с висока степен на сходство, и отсъстват други специфични фактори.

Установи се, че е налице визуално, смислово и фонетично сходство в значителна степен на двете марки. Анализът на двете марки, показва, че средният потребител би ги запомнил с общия елемент “IN TIME”, който от своя страна не би могъл да се възприеме като описателен или

неотличителен по отношение на регистрираните услуги за двете марки, доколкото характеристиката да се предоставя „навреме“ е присъща на голяма част от процесните услуги. Поради това може да се приеме, че двете марки създават еднакво общо впечатление в средния потребител.

Вероятността от объркване се засилва до голяма степен и от идентичността или сходството на услугите от класове 35, 36, 38 и 39, за които са регистрирани двете марки.

Съгласно утвърдилата се практика, когато услугите на сравняваните марки са предназначени, както за масовите потребители, така и за специалистите, възможността за объркване ще се разглежда от перспективата на тези потребители, които имат по-занижено внимание. Ако те нямат вероятност да се объркат, още по-малко вероятно е да се объркат специалистите. В случая, услугите, за които са регистрирани двете марки, са предназначени и за двата типа потребители – масовите и специалистите, като вероятността от объркване се преценява от гледна точка на масовия потребител. Презумира се, че той е добре информиран, достатъчно наблюдателен и съобразителен при вземането на решения, като се отчете факта, че той рядко има възможност да сравни директно двете марки, както и че често степента му на внимание варира с оглед групата стоки/услуги /Решение на СЕС по дело С- 342/97, §26/. Потребители на услугите транспорт, куриерски услуги, спедиция и свързаните с тях услуги, за които основно са регистрирани марките, са на практика неограничен кръг субекти – крайни потребители и специалисти, следователно вниманието им ще варира от нормално до повишено.

В допълнение предвид направените от жалбоподателя оспорвания, „БЕЛОПИТОВ“ АД е ангажирало в хода на съдебното производство редица писмени доказателства, които са приети и не са оспорени от страните. След тях са историческа разпечатка от началната страница на интернет сайта на www.intime.bg, която демонстрира начина на използване на оспорената марка във връзка с куриерските услуги и свързаните с тях дейности. Представена е извадка от Регистър.бг, от която е видно, че е регистриран домейн „intime.bg“ за периода 2000г. - 2026 г. в полза на свързаното дружество „ИН ТАЙМ“ ООД, на което е предоставено използването на марката по силата на лицензионни договори със срок на действие 2015г. - 2025г. От депозирания по делото справка в Google Analytics може да се проследи, че за периода 2016г. - 2022г. интернет сайта www.intime.bg има 1 094 750 нови потребителя. Представени са и изображения на различни награди за офис на годината, бранд на годината и други, във всяко от които присъства и марката „ИН

Т. IN TIME“. Заинтересованото лице е представило доклади от 2020 г. и 2021г. със секторен анализ за пощенските услуги, в това число куриерските услуги в Република България. Към този времеви момент според докладите активни в сектора на куриерските услуги в страната са над 1600 дружества. През посочените периоди на 6-то – 7-мо място в класацията на топ 30 компании по оборот в България е „ИН ТАЙМ“ ООД, обстоятелства, които се потвърждават и от представените финансови отчети на дружеството, доклади на независими одитори и др. Представени са множество рекламни материали, договори, общи условия, фактури, тарифи, търговска кореспонденция, вкл. покани за участие в различни административни процедури, от които е видно активно използване на марката до 2021г. Това обстоятелство безспорно увеличава значително отличителността и разпознаваемостта на по-ранната марка сред потребителите на услугите, за които е регистрирана, а по този начин и вероятността от объркване на двете марки.

Предвид изложеното, съдът намира, че съществува вероятност потребителите да бъдат объркани или да приемат, че услугите произхождат от един и същи или икономически свързани производители. Дори и да се счете, че пряко объркване е невъзможно, то потребителите много по-лесно могат да направят връзка с единен произход и да допуснат, че по-късната марка е предназначена за друга продуктова серия на същия производител или на икономически свързан с него търговец. Ето защо, налице е вероятност за непряко объркване на потребителите и възможност за свързване с по-ранната марка. Това произтича от идентичността и сходството между услугите, за които са регистрирани марките от клас 35, 36, 38 и 39; идентичен кръг потребители; идентичен начин на пазарна реализация, и от друга страна, сходството във висока степен между процесната и по-ранната марка, породено от идентичността на отличителния елемент “IN TIME”. Налице е вероятност за объркване на потребителите по смисъла на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО по отношение на услугите от клас 35, 36, 38 и 39.

За пълнота, съдът намира за неотнормо и неоснователно възражението на жалбоподателя за липса на отличителност на по-ранната марка. Това е обстоятелство, което се изследва в процедурата по регистрация на марката, поради което при наличие на вече регистрирана такава, то се презумира и не е предмет на доказване. Това обстоятелство не е сред елементите от фактическия състав на чл. 36, ал.3, т.1 във вр. с чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО и се явява извън предмета на контрол в настоящото производство.

В заключение, установен е фактическият състав на чл. 36, ал. 3, т. 1 във

връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО по отношение на услугите от клас 35, 36, 38 и 39, поради което **РЕШЕНИЕ № РС-64/1/ от 07.04.2023г.** на председателя на Патентно ведомство на Република България е законосъобразен акт. Съжденията на административния орган в тази насока са подкрепени с достатъчно относими доказателства за осъществени факти и обстоятелства, които да изпълнят съдържателно посочената в решението хипотеза на закона.

С оглед изхода от спора, на основание чл. 143, ал. 3 АПК във връзка с чл. 37 ЗПП във връзка с чл. 24 НЗПП, в полза на ответника следва да се присъди юрисконсултско възнаграждение в размер на сумата от 100.00 /сто/ лева.

Така мотивиран и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, **Административен съд София-град, 22-и състав:**

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на IN tIME Service GmbH, Германия, подадена чрез адв. Д. Б., срещу **РЕШЕНИЕ № РС-64/1/ от 07.04.2023г.** на председателя на Патентно ведомство на Република България, в частта, в която на основание чл.76, ал.7, т.2 ЗМГО е заличена международната регистрация на марка с рег. № 1539009 „IN TIME Agile Logistics”, комбинирана, за всички услуги от класове 35, 36, 38 и 39 на МКСУ, за които марката е регистрирана.

ОСЪЖДА IN tIME Service GmbH, Германия, 30916 Isernhagen, Am Kirchhorster See 1, да заплати на Патентно ведомство на Република България, с адрес: [населено място], [улица], сумата в размер на 100.00 /сто/ лева на основание чл. 143, ал. 3 АПК.

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

РЕШЕНИЕТО да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от него по реда на чл. 138, ал. 3 във връзка с чл.137 АПК.

Съдия:

