

# РЕШЕНИЕ

№ 214

гр. София, 13.01.2022 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 56 състав,**  
в публично заседание на 13.10.2021 г. в следния състав:

**СЪДИЯ: Мария Ситнилка**

при участието на секретаря Макрина Христова, като разгледа дело номер **10959** по описа за **2020** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 84, ал. 1 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/.

Образувано е по жалбата на Т. Е. N. L., Великобритания, чрез пълномощник адв. Е. М. против решение № 267/18.08.2020 г. на Председателя на Патентното ведомство, с което е оставено без уважение искане вх. № 70126014/28.08.2019 г. на оспорващото дружество за заличаване на регистрацията на марка с рег. № 96268 „iconomist.bg“, словна. Наведени са доводи за незаконосъобразност на решението, поради съществено нарушение на процесуалните правила и противоречие с материално правните разпоредби. Изтъква се нарушение на чл. 35 и чл. 36 от АПК, изразяващо се в това, че административният орган не е разгледал и обсъдил представените доказателства в съвкупност, пълнота и взаимовръзка, което от своя страна е довело до погрешни правни изводи. Оспорва се като неправилно заключението на председателя на Патентно ведомство за липса на вероятност за объркване/свързване на потребителите при възприемане на стоки/услуги, означени с процесната марка и съответно с двете по-ранни марки, притежание на оспорващия. Посочва се, че при сравнение на марките, органът е констатирал фонетично и смислово сходство, но не е определил тяхната степен, което е съществен недостатък в направения анализ. Изтъква се, че смислово, фонетично и визуално сравняваните марки са сходни в много висока степен на границите на идентичността, тъй като главните им елементи се осмислят по един и същ начин. Излагат се доводи за липсата на изложени от административния орган

доводи за липсата или наличието на възможност за непряко объркване, т.е. потребителят да направи разлика между марките, но може погрешно да повярва, че означените с тях стоки и услуги произхождат от едно и също или от икономически свързани предприятия. Оспорва се и изводът на административния орган, че към релевантната дата (14.12.2015 г. - датата на заявката на процесната марка) отношенията между оспорващия и заявителя на процесната марка не могат да се окачествят като такива на „агентство/представителство“ по смисъла на ЗМГО, като се излагат подробни доводи и се представят доказателства, оборващи този извод. Твърди се неправилност и на мотивите на административния орган за недоказаност на качеството „ползващи се с известност“ на процесните марки. Подробни съображения в тази насока са изложени от пълномощника на оспорващия и в депозираните по делото писмени бележки. Претендира се отмяна на оспореното решение и присъждане на разноски.

Ответникът-Председателят на Патентното ведомство чрез процесуалния си представител оспорва жалбата. Моли за нейното отхвърляне. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованата страна [фирма], ЕИК[ЕИК], чрез пълномощник адв. С., изразява становище за неоснователност на жалбата.

Настоящият съдебен състав, след като обсъди доводите на страните и доказателствата по делото в тяхната взаимовръзка и обусловеност, намира за установено от фактическа страна следното:

Производството пред административния орган е образувано по искане с вх. № 70126014/28.08.2019 г. на Т. Е. N. L., Великобритания за заличаване на регистрацията на марка рег. № 96268 „iconomist.bg“, словна. Искането се основава на нормите на:

\*чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО (отм.) - съответстващ на чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО (обн. ДВ бр. 98/13.12.2019 г.);

\*чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 3 от ЗМГО (отм.) - съответстващ на чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 3 от ЗМГО (обн. ДВ бр. 98/13.12.2019 г.);

\*чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 5 от ЗМГО (отм.) - съответстващ на чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 6 от ЗМГО (обн. ДВ бр. 98/13.12.2019 г.);

Изложени са твърдения, че искателят е притежател на следните по-ранни марки: марка на Европейския съюз с № 192096 „Т. Е.“, комбинирана и международна регистрация на марка с № 797141 „Т. economist“, комбинирана. Сочи се, че между тези две марки и атакуваната марка рег. № 96268 „iconomist.bg“, словна, с притежател [фирма], регистрирана за стоки и услуги от класове 16, 35 и 41 на МКСУ е налице смислово, фонетично и визуално сходство, обуславящо възможност за объркване на потребителите. Излага съображения, че използването без основание на атакуваната марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер на по-ранните марки или би ги увредило. Не на последно място, се изтъква и наличието на партньорство между искателя и притежателя на марката рег. № 96268 „iconomist.bg“, словна към датата на нейното заявяване, като техните отношения следва да бъдат квалифицирани като отношения на агент/представител, съгласно практиката за тълкуване на това понятие. Изтъква се, че Т. Е. N. L., Великобритания никога не е давало съгласие [фирма] да регистрира атакуваната марка. В подкрепа на твърдението за наличието на търговски взаимоотношения между двете дружества представя доказателства.

Със заповед № 720/04.09.2019 г. на председателя на Патентното ведомство е

образувано производство и е определен състав по спорове за разглеждане на искането на Т. Е. N. L., Великобритания за заличаване на регистрацията на марка рег. № 96268 „iconomist.bg“, словна.

На основание чл. 46, ал. 1 от ЗМГО (отм.), аналогичен на чл. 76, ал.1 от ЗМГО (обн. ДВ бр. 98/1312.2019 г.) на [фирма] е предоставена възможност в определен срок да депозира възражение, от която възможност търговското дружество се е възползвало, като е депозирало писмено възражение №70140807/06.03.2020 г. В същото са изложени доводи за липсата на словен елемент, идентичен с този на противопоставените предходни регистрации, тъй като словният елемент в марката „iconomist.bg“ рег. № 96268 е изписан като един елемент с малки букви на латиница, докато словният елемент в по-ранните марки е съставен от две части, изписани с латински букви: „the“ и „economist“. Писменото становище е изпратено на искателя за становище, който е депозирал такова на 03.04.2020 г.

От назначения със заповед № 720/04.09.2019 г. на председателя на Патентното ведомство, състав по спорове е изготвено писмено становище, което изцяло е възприето от административния орган.

Въз основа на така проведеното административно производство с оспореното решение № 267/18.08.2020 г., председателят на Патентното ведомство е оставил без уважение искане вх. № 70126014/28.08.2019 г. на Т. Е. N. L., Великобритания за заличаване на регистрацията на марка с рег. № 96268 „iconomist.bg“, словна.

С оглед изясняване на далото от фактическа страна по делото са изслушани и приети заключения от съдебно-маркетингова и съдебно - маркова експертизи.

От заключението от съдебно-маркетинговата експертиза се установяват следните релевантни за спора факти и обстоятелства: Т. Е. N. L., Великобритания е притежател на следните по-ранни марки:

\*марка на Европейския съюз № 192096 „Т. Е.“, комбинирана, заявена на 01.04.1996 г. и регистрирана на 26.10.1998 г. с действие на територията на България от 01.01.2007 г. и срок на действие на регистрацията до 01.04.2026 г. Марката е регистрирана за стоки и услуги от класове 16, 35, 36 и 41 от МКСУ, както следва:

-клас 16: Книги, списания, печатни публикации и вестници; папки- класьори, снимки, табла (диаграми, схеми, графики, таблици);

-клас 35: Проучване с търговска цел и информационни услуги;

-клас 36: Финансови проучвания и информационни услуги;

-клас 41: Организиране на конференции и семинари; електронно публикуване и публикуване по поръчка.

\*международна регистрация на марка с № 797141 „Т. Е.“, комбинирана, регистрирана на 05.02.2003 г. с действие на територията на България от 08.12.2004 г. и срок на действие на регистрацията до 05.02.2023 г. Марката е регистрирана за стоки и услуги от класове 16, 35 и 41 от МКСУ, както следва:

-клас 16: Книги, списания, печатни публикации, вестници, печатни материали, пособия за писане, печатарски букви, всички включени в този клас;

-клас 35: Статистически услуги; бизнес информация и проучвателни услуги;

-клас 41: Организиране и провеждане на образователни конференции и семинари, издателски услуги.

Марка „iconomist.bg“ с рег. № 96268, словна с притежател [фирма] е национална марка, заявена на 14.12.2015 г. и регистрирана на 26.01.2017 г. със срок на действие до 14.12.2025 г. за стоките и услугите от клас 16, 35 и 41.

Според вещото лице, по отношение на стоките от клас 16 „книги, списания, печатни издания и вестници“, както и по отношение на услугите от класове 35 и 41 по-ранните марки имат отличителност с по-ниска от нормалната, тъй като носят информация за съдържанието на посочените стоки от клас 16 и услугите от клас 35 и 41. Що се отнася до стоките от клас 16 „папки, класьори, фотографии отпечатани/, карти, дневници, пособия за писане, печатарски букви“ по-ранните марки са с нормална степен на присъща отличителност, тъй като словните елементи на марките не ги описват.

Въз основа на общодостъпни източници и събраните по делото писмени доказателства, вещото лице посочва, че уебсайтът на Т. Е. N. L., Великобритания - <https://www.economist.com/> съществува поне от 27.12.1996 г. От тази дата е първото налично копие на уеб страницата и тя съдържа по-ранната марка Т. Е.. Въз основа на извършената он-лайн проверка вещото лице заключава, че множество он-лайн медии, чуждестранни и национални, публикуват статии на списание „Т. Е.“ или цитират публикации от него. От данните в социалните мрежи F., I. и T. е видно, че съответните страници на списанието имат много голям брой последователи, съответно: 10 млн., 5.6 млн. и 25. 8 млн. На всички тези страници, както и на Y. каналът на списанието е видна марката „Т. Е.“.

Списанието е популяризирано и чрез редица рекламни кампании с широко покритие (рекламите са осъществявани от G., F. и редица авиокомпани). За използването на по-ранната марка на територията на България свидетелстват и множеството статии от различни медии, споменаващи списанието или цитиращи публикации в него. По-ранните марки са популяризирани посредством рекламни кампании, социални мрежи и събития и са разпознаваеми поне за част от релевантните потребители, като идентификатор за единен търговски произход.

По делото е изслушано заключение и от съдебно - маркова експертиза, от която се установяват следните релевантни за спора факти и обстоятелства:

При сравняване на стоките и услугите, за които са регистрирани сравняваните марки (по-ранните „Т. Е.“ и атакуваната „economist.bg“) се установява, че стоките от клас 16, за които е регистрирана марката „economist.bg“ - „печатни произведения, вестници, дневници (печатни материали); книги; печатни публикации; пособия за писане; букви (печатарски) и папки са идентични на следните стоки от клас 16, за които са регистрирани по-ранните марки - книги; печатни издания; печатни публикации; печатни произведения; вестници; дневници; пособия за писане; папки-класьори.

Стоките от клас 16, за които е регистрирана марката „economist.bg“ - бюлетини (печатни материали); бюлетини с новини; ежедневници; образователни издания; общи списания; периодични издания; периодични списания; печатни прес бюлетини; притурки за вестници, под формата на списания; списания-вестникарски приложения; книжки с автографи“ са идентични на стоките от клас 16 на по-ранните марки „книги, списания, печатни издания, печатни публикации, печатни произведения, вестници“, тъй като представляват печатни издания, назовани с общи или конкретни термини.

Стоките от клас 16, за които е регистрирана марката „economist.bg“ „канцеларски материали за писане; принадлежности за писане; средства за писане и шамповане; автоматични моливи; комплекти принадлежности за писане; писалки; химикалки; канцеларски принадлежности“ са идентични на стоките на по-ранните марки „пособия за писане“, тъй като попадат в общата широка категория „пособия за писане“.

Стоките от клас 16, за които е регистрирана марката „iconomist.bg“ - визитни картички (визитки); илюстровани картички; календари; листовки; печатни реклами; печатни рекламни пана от хартия; печатни рекламни пана от картон; плакати; рекламни брошури; рекламни издания; рекламни плакати; рекламни табла от картон; табели от хартия; азбучници; бележници; джобни календари; календари за бюра; картички за бележки; малки картички за кореспонденция и подаръци; настолни календари; стенни календари; афиши плакати от хартия или картон“ са идентични на стоките на по-ранната марка „печатни произведения“, тъй като всичките попадат в общата широка категория „печатни произведения“.

Стоките от клас 16, за които е регистрирана марката „iconomist.bg“ -графични изображения; печатни материали с графично изкуство; художествени фотокопия са идентични на стоките на по-ранните марки „фотографии“, тъй като всички попадат в общата категория „произведения на графични изкуства“.

Стоките от клас 16, за които е регистрирана марката „iconomist.bg“ -албуми, хартия и картон; висящи етикети от хартия; органайзер (печатни материали); хартиени значки; хартиени гирлянди; картонени кутии, кутии от хартия; опаковъчни материали от хартия;опаковки за подаръци; пликове за бутилки от картон или хартия; хартиени етикети за подаръци; фолио за опаковане на подаръци; хартиени ленти за опаковане на подаръци; хартиени торбички; етикети от хартия; бланки за писма; блокове за записки; визитник; значки от картон; етикети за подаръци; етикети от хартия; етикети от пластмаса; канцеларски материали за подаръци; комплекти за бюра; лепящи стикери; лентички за отбелязване на страници в книги; ножове за хартия (приспособления за отваряне на писма); органайзер за бюро; подпорки за книги, подредени на рафт; преспапиета; средства за коригиране и изтриване; скицници; самозалепващи се стикери за бележки; стикери; тетрадки; тефтери; кутии за химикалки и моливи; изделия за изтриване (гуми); клишета; корици за подвързване на книги; лента за подвързване на книги; средства за подвързване на книги са сходни в различна степен на стоките от същия клас на по-ранните марки. Сходството им се определя от еднаквото естество и предназначение. Сравняваните стоки представляват печатни изделия, канцеларски материали и хартиени артикули и могат да имат един и същи търговски произход (производители на канцеларски материали, печатници). Могат да следват еднакви канали на разпространение, едни и същи търговци на едро, книжарници, едни и същи щандове в големите магазини. Могат да се допълват. Могат да споделят едни и същи потребителски кръгове.

Услугите от клас 35 „управление на търговските сделки“, за които е регистрирана марката „iconomist.bg“ са идентични на услугите, за които са регистрирани по-ранните марки „Т. Е.“ -проучване с търговска цел и информационни услуги; бизнес информация и услуги за проучвания, тъй като услугите на процесната марка са посочени с обобщен термин, който включва услугите на по-ранните марки.

Услугите от клас 35, за които е регистрирана марката „iconomist.bg“ „преглед на печата“ са идентични на услугите „проучване с търговска цел и информационни услуги; бизнес информация и услуги за проучвания“ от същия клас на по-ранните марки.

Услугите от клас 35“, за които е регистрирана марката „iconomist.bg“ “търговска администрация“ са сходни на услугите от същия клас на по-ранните марки „проучване с търговска цел и информационни услуги; бизнес информация и услуги за проучвания“.

Услугите от клас 35 „административна дейност“, за които е регистрирана марката „iconomist.bg“ са сходни в ниска степен на услугите от същия клас на по-ранните марки „проучване с търговска цел и информационни услуги; бизнес информация и услуги за проучвания“.

Услугите от клас 35 „абонаменти за електронни журнали; абониране за вестници; организиране на абонамент за печатни издания на трети лица“, за които е регистрирана марката „iconomist.bg“ се включват в категорията на услугите „административна дейност“, поради което те са сходни в ниска степен на услугите на по-ранните марки от същия клас „проучване с търговска цел и информационни услуги; бизнес информация и услуги за проучвания“, тъй като имат еднакво предназначение да подпомагат функционирането на бизнеса и са с еднакъв кръг релевантни потребители (търговски предприятия), както и се предоставят от едни и същи специализирани компании.

Услугите от клас 35 „реклама; реклама в списания; консултации, свързани с реклама; онлайн реклама, чрез компютърни комуникационни мрежи; събиране на информация, свързана с реклама; отдаване под наем на място в уебсайтовете за реклама; издаване и актуализиране на рекламни текстове; изготвяне на рекламни търговски текстове; организиране и провеждане на маркетингови промоционални мероприятия за трети лица; преместване на реклами за трети лица; публикуване на рекламен материал; рекламиране на открито; рекламни услуги в пресата; дистрибуция и разпространение на рекламни материали, диплянки, проспекти, печатни материали, мостри; разпространение на печатни рекламни материали“ са сходни в ниска степен на услугите от същия клас на по-ранните марки „проучване с търговска цел и информационни услуги; бизнес информация и услуги за проучвания“, тъй като рекламните услуги включват проучване на пазара, съобщаване и анализиране на информация, с цел създаване на стратегия и изготвяне на рекламен продукт.

Услугите от клас 35, за които е регистрирана марката „iconomist.bg“ „организиране и провеждане на панаири и изложения за рекламни цели; организиране на изложби за търговски или рекламни цели; организиране на изложения и търговски панаири с бизнес и рекламна цел; организиране на събития, изложби, панаири и шоу програми с търговски, промоционални и рекламни цели; подготвяне на презентации за търговски цели“, които по същността си представляват организиране на събития, като част от рекламна кампания, са сходни в ниска степен на услугите от същия клас на по-ранните марки „Т. Е.“ - „проучване с търговска цел и информационни услуги; бизнес информация и услуги за проучвания“.

Услугите от клас 41, за които е регистрирана марката „iconomist.bg“ „издателска дейност; издаване на списания; издаване на

книги; издателски услуги за периодични и непериодични издания, различни от рекламните текстове; издателски услуги с изключение на печатане; електронни публикации; електронно публикуване на текстове и печатни материали, различни от публицистични текстове в интернет; издаване и публикуване на вестници; издаван на електронни списания; мултимедийно издаване на списания, журналы и вестници; мултимедийно издаване на книги; онлайн публикуване на електронни книги; периодични издания; писане и публикуване на текстове, различни от реклами; публикуване на афиши; публикуване на брошури; публикуване на вестници; публикуване на електронни вестници, достъпни чрез глобална компютърна мрежа; публикуване на журналы; публикуване на календари; публикуване на книги; публикуване на листовки; публикуване на материали върху магнитни или оптични носители на данни; публикуване на образователни текстове; публикуване на периодични издания; публикуване на списания и книги в електронен формат; публикуване на текстове под формата на електронни медии; обучение, ръководене на семинари; организиране и провеждане на конференции и семинари; организиране и провеждане на семинари и работни срещи за обучение; организиране на конференции; бизнес обучение; доставка на онлайн електронни публикации, без възможност да бъдат прехвърляни върху друг носител; калиграфски услуги; консултантски услуги, свързани с издания; консултантски услуги, свързани с публикуването на списания; новинарски репортажи; новинарски услуги; обединяване на новини за репортажи; предоставяне на информация, свързана с публикуване“ са идентични на услугите от същия клас на по-ранните марки „Т. Е.“ - „организиране на конференции и семинари; електронно публикуване и публикуване по поръчка; организиране и провеждане на образователни конференции и семинари; издателски услуги“, тъй като сравняваните услуги или са посочени с еднакви по смисъл термини или са в съотношение на специфична услуга спрямо услуга, посочена с обобщен термин.

Между услугите от клас 41, за които е регистрирана марката „iconomist.bg“ -, „организиране и провеждане на симпозиуми; организиране и провеждане на състезания за обучение/развлечения; организиране на конкурси (образование или развлечения); организиране на събирания с развлекателни цели; организиране на събирания с търговски цели; организиране на съревнования и награди; организиране на церемонии за награждаване“ и услугите от същия клас на по-ранните марки - “организиране на конференции и семинари; електронно публикуване и публикуване по поръчка; организиране и провеждане на

образователни конференции и семинари; издателски услуги“ е налице сходство във висока степен, тъй като сравняваните услуги имат еднакво естество, предназначение, потребителски кръг и доставчик.

Услугите от клас 41, за които е регистрирана марката „iconomist.bg“- „отдаване под наем на списания“ са в ниска степен сходни на услугите от същия клас на по-ранните марки „Т. Е.“ - „организиране на конференции и семинари; електронно публикуване и публикуване по поръчка; организиране и провеждане образователни конференции и семинари; издателски услуги“.

По отношение на релевантния кръг потребители на стоките и услугите, за които са регистрирани сравняваните марки, вещото лице е посочило следното: стоките и услугите, за които е установено, че са идентични или сходни в различна степен са частично насочени към професионалните кръгове (услугите в клас 35, някои от стоките от клас 16, напр. клишета, печатарски букви; някои от услугите от клас 41, напр. услугите, свързани с издателска дейност). Останалите стоки и услуги са насочени към широката публика, която е със средна степен на внимание. Степента на внимание на деловите кръгове е висока по отношение на съответните услуги от клас 35, тъй като те могат да имат пряко въздействие върху дейността на даден бизнес и съответния му успех. По отношение на останалите стоки и услуги, насочени към професионалисти, степента на внимание варира от средна до висока в зависимост от тяхната цена и специализиран характер и приложими изисквания на потребителя.

При сравняване на марките относно тяхната идентичност и сходство вещото лице е приело следното:

По ранните марки са комбинирани и се състоят от словните елементи „Т. Е.“, разположени един под друг върху правоъгълен фон, който при Европейската марка е в червен цвят, а при международната регистрация е в сив цвят. Ш., с която са изписани е стандартен. Словният елемент „the economist“ се състои от две думи, съответно: „Т.“ и „economist“. „Т.“ е определителен член в английския език и ще бъде разпознат като такъв дори и от по-слабо запознатите с този език български потребители, тъй като той е част от базовия речник на езика. Същият няма самостоятелно значение, а служи за въвеждане на съществителното, поради което и неговото значение при преценката на сходството на сравняваните марки е несъществено. Още повече, че в някои случаи той не се превежда на български език, напр. когато е поставен пред имена на реки и планини или в заглавия на вестници и списания, напр. списанието „Т. Е.“, което на български е списание „Икономист“. Думата „Е.“ разполага със самостоятелно значение и се превежда на български език, като:



„икономист, специалист в областта на икономиката, пестелив човек“. Смисълът на тази дума е лесно разпознаваем от потребителите в България, дори и от тези с недобри познания или никакви познания по английски език, тъй като тя е с еднакъв смисъл и твърде близка по звучене с българската дума „икономист“, с който имат еднаква етимология. Правоъгълният фон на двете по-ранни марки е неотличителен, тъй като представлява проста геометрична фигура и има само декоративни функция в състава им.

Процесната марка „iconomist.bg“ е словна и се състои от словния елемент „iconomist“, отделен с точка от домейна от първо ниво „bg“. Словният елемент „iconomist“ се възприема като транслитерация на българската дума „икономист“, която дума от своя страна е с идентично съдържание, като тази на английски. Елементът „bg“ представлява код за регистър от най-високо ниво и се разбира като мястото, където информацията може да се намери в интернет.

При визуалното сравнение на по-ранните марки и процесната марка е видно, че отличителните им елементи „economist“ и „iconomist“, които са й значително по-дълги от другите елементи, споделят 8 букви, подредени по един и същ начин, като разлика е налице в една буква (първата). Ш., използван в по-ранните марки е стандартен, поради което и той не придава визуална отличителност.

По отношение на фонетичното сходство вещото лице е посочило, че в зависимост от нивото на владение на английски език, е налице съвпадение при сравняваните марки по 9 звука, подредени по идентичен начин от общо 11 звука в по-ранните марки и 13 в процесната. Марките също така споделят 3 общи срички, от 4 като цяло в по-ранните марки и 5 или 6 в процесната, също подредени по идентичен начин. По отношение на ударението на сравняваните думи, вещото лице е изтъкнало, че по правилата на английския език и на българския език е налице разлика в ударената сричка, но тази разлика е без значение, предвид дължината на думите, а и съществува вероятност думата „economist“ да бъде произнесена с ударение на последната сричка, като българската дума, както и думата „iconomist“, поради изписването ѝ с латински букви, да бъде произнесена с ударение на първата сричка, като английската дума.

По отношение на смисловото сходство вещото лице е направило следните констатации: сравняваните марки споделят отличителен словен елемент с идентичен смисъл (икономист) и се различават по неотличителните словни елементи (определителен член и означение за домейн от първо ниво). Определителният член в английския език е без значение в българския език по отношение на изписване на наименованията на

печатните издания, реки и планини, а по отношение на останалите стоки и услуги, функцията му се свежда до индивидуализация на основния смислов елемент. Означението на домейна от процесната марка, по никакъв начин не променя значението на думата „iconomist“, а само указва на потребителите, че могат да намерят стоките/услугите в интернет.

Във връзка с отличителността на по-ранните марки, в заключението от съдебно-марковата експертиза е посочено, че за стоките от клас 16 „книги; списания; печатни изделия и вестници“ от регистрация № 192096 и стоките от клас 16 „книги; списания; печатни публикации; вестници; печатни произведения“ от по-ранната марка №797142, както и за услугите от класове 35, 36 и 41, за които са регистрирани двете по-ранни марки, марката „Т. Е.“ има отличителност с по-ниска степен от нормалната, тъй като намекват за съдържанието (тематиката) на посочените стоки от клас 16 и на услугите от клас 35, 36 и 41. Стоките от клас 16 „папки; класъори; фотографии (отпечатани), карти, дневници, пособия за писане, печатарски букви“, с които словния елемент на марката няма връзка, степента на отличителност е нормална.

Въз основа на приетите по делото писмени доказателства и общодостъпните материали в интернет, вещото лице е приело, че марката „Т. Е.“ във връзка със стоките и услугите „списания, печатни издания“ присъства и е популярна на медийния пазар в България и Европейския съюз дълги години преди датата на заявяване на процесната марка. Присъствието на пазара е продължително и интензивно, а в рекламата на марката са влагани значителни средства и усилия. Списанието „Т. Е.“ е разпознаваемо поне от част от релевантните потребители, като идентификатор на единен търговски произход.

Въз основа на така установеното от фактическа страна, настоящият съдебен състав обосновава следните правни изводи:

Жалбата е ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА, като подадена срещу подлежащ на оспорване пред съд индивидуален административен акт по см. на чл. 21, ал. 1 от АПК, от лице разполагащо с правен интерес от оспорването, предвид постановения неблагоприятен за него правен резултат, при спазване на преклузивния срок, установен в разпоредбата на чл. 84, ал. 1 от ЗМГО.

Разгледана по същество жалбата е ОСНОВАТЕЛНА.

Оспореното решение е издадено от компетентен административен орган - Председателя на Патентно ведомство, съгласно правомощията му, установени в нормата на чл. 76, ал. 8 от ЗМГО.

Спазено е изискването за форма на административния акт по чл. 59

от АПК, доколкото в приложимия специален закон (ЗМГО), липсват специфични изисквания към съдържанието и формата на акта. Оспореното решение е в писмена форма, като съдържа изискуемите по чл. 59, ал. 2 от АПК реквизити. 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. 42 - чл. 46 ЗМГО (отм., но приложим към периода на провеждане на административното производство) и чл. 76, ал. 1 - ал. 7 във връзка с § 5, ал. 2 от ЗМГО (ДВ бр. 98/13.12.2019 г.), които да мотивират неговата отмяна. Подаденото искане за заличаване на марка е съобщено на заинтересованата страна, притежател на атакуваната марка, като ѝ е предоставен срок за възражение. Съгласно изискването на чл. 76, ал. 2 от ЗМГО възражението е изпратено на депозирания искането за заличаване на марката за писмено становище. Депозирания от него писмено становище е предоставено на заинтересованата страна (чл. 76, ал. 4 от ЗМГО). Съставът по спорове е разгледал искането, възражението на заинтересованата страна и отговора на притежателя на марката, както и депозиранияте 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.

Оспореното решение обаче е издадено в противоречие с материално правните разпоредби, което съгласно чл. 146, т. 4 от АПК е основание за неговата отмяна.

Не е спорно, че Т. Е. N. L., Великобритания е притежател на следните по-ранни марки:

\*марка на Европейския съюз № 192096 „Т. Е.“, комбинирана, заявена на 01.04.1996 г. и регистрирана на 26.10.1998 г. с действие на територията на България от 01.01.2007 г. и срок на действие на регистрацията до 01.04.2026 г. Марката е регистрирана за стоки и услуги от класове 16, 35, 36 и 41 от МКСУ, както следва:

- клас 16: Книги, списания, печатни публикации и вестници; папки-класьори, снимки, табла (диаграми, схеми, графики, таблици);
- клас 35: Проучване с търговска цел и информационни услуги;
- клас 36: Финансови проучвания и информационни услуги;
- клас 41: Организиране на конференции и семинари; електронно

публикуване и публикуване по поръчка.

\*международна регистрация на марка с № 797141 „Т. Е.“, комбинирана, регистрирана на 05.02.2003 г. с действие на територията на България от 08.12.2004 г. и срок на действие на регистрацията до 05.02.2023 г. Марката е регистрирана за стоки и услуги от класове 16, 35 и 41 от МКСУ, както следва:

-клас 16:Книги, списания, печатни публикации, вестници, печатни материали, пособия за писане, печатарски букви, всички включени в този клас;

-клас 35:Статистически услуги; бизнес информация и проучвателни услуги;

-клас 41:Организиране и провеждане на образователни конференции и семинари, издателски услуги.

Марка „iconomist.bg“ с рег. № 96268, словна с притежател [фирма] е национална марка, заявена на 14.12.2015 г. и регистрирана на 26.01.2017 г. със срок на действие до 14.12.2025 г. за стоките и услугите от клас 16, 35 и 41.

Искането на Т. Е. N. L., Великобритания за заличаване на Марка „iconomist.bg“ с рег. № 96268, словна с притежател [фирма] е подадено на основание:

\*чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО (отм.) - съответстващ на чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО (обн. ДВ бр. 98/13.12.2019 г.);

\*чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 3 от ЗМГО (отм.) - съответстващ на чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 3 от ЗМГО (обн. ДВ бр. 98/13.12.2019 г.);

\*чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 5 от ЗМГО (отм.) - съответстващ на чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 6 от ЗМГО (обн. ДВ бр. 98/13.12.2019 г.);

Нормата на чл. 26, ал. 3, т. 1 от ЗМГО (отм.), съответстваща на норма на чл. 36, ал. 3, т. 1 от сега действащия ЗМГО постановява заличаване на марка, регистрирана в нарушение на чл. 12 от ЗМГО.

Нормата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, към която препращат визираните норми и която е първото основание, посочено в искането за заличаване на Т. Е. N. L., 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.

При преценката за сходство на стоките/услугите следва да бъдат взети предвид всички относими фактори, като тяхното естество, предназначение, начин/метод на употреба, дали са взаимно допълващи се или в конкуренция едни с други, техните потребители и обичайният им произход. Най-общо, стоките/услугите могат да бъдат определени като сходни, когато притежават общи характеристики. Стоките и услугите са групирани в класове, съгласно МКСУ. Заглавията на класовете (хедингите) показват най-общо областта, към която принадлежат стоките и услугите. Принадлежността на стоките и услугите 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 са сходни помежду си и обратно, стоки и/или услуги от различни класове да са сходни едни на други. Идентични са стоките и/или услугите, които са описани с еднакви термини или със синоними, или когато стоките и/или услугите на по-ранната марка са посочени посредством заглавието (хединга) на класа от Ницската класификация или обобщена категория стоки и/или услуги, която включва в себе си конкретно посочени стоки и/или услуги на процесната марка попадащи в същия този клас. Сходни са стоките/услугите, които имат еднакво естество и природа, предназначение и начин на използване, едни и същи потребители, разпространяват се по един и същи начин, конкурентните и допълващи се стоки/услуги и др.

В тази насока настоящият съдебен състав, при преценка на стоките и услугите, за които са регистрирани сравняваните марки, намира, че следва изцяло да бъдат ценени приетите по делото и неоспорени заключения от съдебно-маркетингова и съдебно-маркова експертизи.

Марка на Европейския съюз с № 192096 „Т. Е.“ с притежател Т. Е. N. L. е регистрирана за стоки и услуги от клас 16 от МКСУ: Книги; списания; печатни публикации и вестници; папки-класьори, снимки; табла (диаграми, схеми, чертежи, графики, таблици), клас 35 на МКСУ: Проучване с търговска цел и информационни услуги; клас 36 на МКСУ: Финансови проучвания и информационни услуги и клас 41 на МКСУ: Организиране на образователни конференции и семинари, електронно

публикуване и публикуване по поръчка.

Международна регистрация на марка с № 797141 „Т. Е.“, комбинирана, с притежател също Т. Е. N. L. е регистрирана за стоки от клас 16 на МКСУ: Книги; списания; печатни публикации; вестници; печатни материали; дневници; пособия за писане; печатарски букви; всички включени в този клас, клас 35 на МКСУ: Статистически услуги, бизнес информация и проучвателни услуги, клас 41 на МКСУ: Организиране и провеждане на образователни конференции и семинари; издателски услуги.

Марка с рег. № 96268 „iconomist.bg“, словна е регистрирана за стоки и услуги от класове 16, 35 и 41 от МКСУ.

При сравняване на стоките и услугите, за които са регистрирани сравняваните марки (по-ранните „Т. Е.“ и атакуваната „iconomist.bg“) се установява следното:

Стоките от клас 16 на процесната марка: „печатни произведения, вестници, дневници (печатни материали); книги; печатни публикации; дневници; пособия за писане; печатарски букви; папки“ са идентични на стоките от същия клас, за които са регистрирани по-ранните марки - „книги; печатни издания; печатни публикации; печатни произведения; вестници; дневници; пособия за писане; папки-класъри“. Това е така, тъй като същите са означени с идентични термини.

Стоките от клас 16 на процесната марка: „бюлетини (печатни материали); бюлетини с новини; ежедневници; образователни издания; общи списания; периодични издания; периодични списания; печатни прес-бюлетини; притурки за вестници, под формата на списания; списания, вестникарски приложения; книжки с автографи“ са идентични на стоките „книги, списания, печатни издания, печатни публикации, печатни произведения, вестници“ на процесните марки, тъй като представляват печатни издания, назовани с общи или конкретни термини.

Стоките от клас 16 на процесната марка: „канцеларски материали за писане; принадлежности за писане; средства за писане и щамповане; автоматични моливи; комплекти принадлежности за писане; писалки; химикалки; канцеларски принадлежности“ са идентични на стоките от същия клас, за които са регистрирани по-ранните марки „пособия за писане“, тъй като попадат в общата широка категория „пособия за писане“.

Стоките от клас 16 на процесната марка: „визитни картички (визитки); илюстрирани картички; календари; листовки; печатни реклами; печатни рекламни пана от хартия; печатни рекламни пана от картон; плакати; рекламни брошури; рекламни издания; рекламни плакати; рекламни табла

от картон; табели от хартия; азбучници; бележници; джобни календари; календари за бюра; картички за бележки; малки картички за кореспонденция и подаръци; настолни календари; стенни календари; афиши плакати от хартия или картон“ са идентични на стоките от клас 16, за които са регистрирани по-ранните марки „печатни произведения“, тъй като всичките попадат в общата широка категория „печатни произведения“.

Стоките от клас 16 на процесната марка „графични изображения; печатни материали с графично изкуство; художествени фотокопия“ са идентични на стоките на по-ранните марки „фотографии“, тъй като всички попадат в общата категория „произведения на графични изкуства“.

Стоките от клас 16 на процесната марка: „албуми, хартия и картон; висящи етикети от хартия; органайзери (печатни материали); хартиени значки; хартиени гирлянди; картонени кутии, кутии от хартия; опаковъчни материали от хартия; опаковки за подаръци; пликове за бутилки от картон или хартия; хартиени етикетчета за подаръци; фолио за опаковане на подаръци; хартиени ленти за опаковане на подаръци; хартиени торбички; етикети от хартия; бланки за писма; блокове за записки; визитник; значки от картон; етикети за подаръци; етикети от хартия; етикети от пластмаса; канцеларски материали за подаръци; комплекти за бюра; лепящи стикери; лентички за отбелязване на страници в книги; ножове за хартия /приспособления за отваряне на писма/; органайзери за бюро; подпорки за книги, подредени на рафт; преспапиета; средства коригиране и изтриване; скицници; самозалепващи се стикери за бележки; стикери; тетрадки; тефтери; кутии за химикалки и моливи; изделия за изтриване (гуми); клишета; корици за подвързване на книги; лента за подвързване на книги; средства за подвързване на книги“ на процесната марка са сходни в различна степен на стоките от същия клас на по-ранните марки. Сходството им се определя от еднаквото естество и предназначение на сравняваните стоки. По същността си всички те представляват печатни изделия, канцеларски материали и хартиени артикули. Могат да имат един и същ търговски произход (производители на канцеларски материали и печатници). Те следват еднакви канали на разпространение (едни и същи търговци на едро, книжарници, щандове в големите магазини). Могат да се допълват, могат да споделят едни и същи потребителски кръгове.

Услугите от клас 35 на процесната марка: „управление на търговските сделки“ са идентични на услугите от същия клас, за които са регистрирани по - ранните марки: „проучване с търговска цел и информационни услуги; бизнес информация и услуги за проучвания“, тъй

като услугите на процесната марка са посочени с обобщен термин, който включва услугите на по-ранните марки.

Услугите от клас 35 на процесната марка: „преглед на печата“ са идентични на услугите, за които са регистрирани по-ранните марки: „проучване с търговска цел и информационни услуги; бизнес информация и услуги за проучвания“.

Услугите от клас 35 на процесната марка: “търговска администрация са сходни на услугите от същия клас на по-ранните марки „проучване с търговска цел и информационни услуги; бизнес информация и услуги за проучвания“.

Услугите от клас 35 на процесната марка „административна дейност“ са сходни в ниска степен на услугите от същия клас на по-ранните марки: „проучване с търговска цел и информационни услуги; бизнес информация и услуги за проучвания“.

Услугите от клас 35 на процесната марка:“ абонаменти за електронни журналы; абониране за вестници; организиране на абонамент за печатни издания на трети лица;“ се включват в категорията на услугите „административна дейност“, поради което те са сходни с ниска степен на услугите на по-ранните марки от същия клас: „проучване с търговска цел и информационни услуги; бизнес информация и услуги за проучвания“. Те имат еднакво предназначение да подпомагат функционирането на бизнеса и са с еднакъв кръг релевантни потребители (търговски предприятия), както и се предоставят от едни и същи специализирани компании.

Услугите от клас 35 на процесната марка: „реклама, реклама в списания; консултации, свързани с реклама, онлайн реклама, чрез компютърни комуникационни мрежи; събиране на информация, свързана с реклама; отдаване под наем на място в уебсайтовете за реклама; издаване и актуализиране на рекламни текстове; изготвяне на рекламни търговски текстове; организиране и провеждане на маркетингови промоционални мероприятия за трети лица; преместване на реклами за трети лица; публикуване на рекламен материал; рекламиране на открито; рекламни услуги в пресата; дистрибуция и разпространение на рекламни материали, диплянки, проспекти, печатни материали, мостри; разпространение на печатни рекламни материали“ са сходни в ниска степен на услугите от същия клас на по-ранните марки „проучване с търговска цел и информационни услуги; бизнес информация и услуги за проучвания“, тъй като рекламните услуги включват проучване на пазара, съобщаване и анализиране на информация, с цел създаване на стратегия и изготвяне на рекламен продукт. По същите причини и услугите от клас 35 на процесната марка „организиране и провеждане на панаири и изложения за



рекламни цели; организиране на изложби за търговски или рекламни цели; организиране на изложения и търговски панаири с бизнес и рекламна цел; организиране на събития, изложби, панаир и шоу програми с търговски, промоционални и рекламни цели; подготвяне на презентации за търговски цели“, които по същността си представляват организиране на събития, като част от рекламна кампания са сходни в ниска степен на слугите от същия клас на по-ранните марки „проучване с търговска цел и информационни услуги; бизнес информация и услуги за проучвания“.

Услугите от клас 41 на процесната марка „издателска дейност; издаване на списания; издаване на книги; издателски услуги за периодични и непериодични издания, различни от рекламните текстове; издателски услуги с изключение на печатане; електронни публикации; електронно публикуване на текстове и печатни материали, различни от публицистични текстове в интернет; издаване и публикуване на вестници; издаване на електронни списания; мултимедийно издаване на списания, журналы и вестници; мултимедийно издаване на книги; онлайн публикуване на електронни книги и периодични издания; писане и публикуване на текстове, различни от реклами; публикуване на афиши; публикуване на брошури; публикуване на вестници; публикуване на електронни вестници, достъпни чрез глобална компютърна мрежа; публикуване на журналы; публикуване на календари; публикуване на книги; публикуване на листовки; публикуване на материал върху магнитни или оптични носители на данни; публикуване на образователни текстове; публикуване на периодични издания; публикуване на списания и книги в електронен формат; публикуване на текстове под формата на електронни медии; обучение, ръководене на семинари; организиране и провеждане на конференции и семинари; организиране и провеждане на семинари и работни срещи обучение; организиране на конференции; бизнес обучение; доставка на онлайн електронни публикации без възможност да бъдат прехвърляни върху друг носител, калиграфски услуги; консултантски услуги, свързани с издания; консултантски услуги, свързани с публикуването на списания; новинарски репортажи; новинарски услуги; обединяване на новини за репортажи; предоставяне на информация, свързана с публикуване“ са идентични на услугите от същия клас на по-ранните марки „организиране на конференции и семинари; електронно публикуване и публикуване по поръчка; организиране и провеждане на образователни конференции и семинари; издателски услуги“, тъй като сравняваните услуги или са посочени с еднакви по смисъл термини или са в съотношение на специфична услуга спрямо услуга, посочена с обобщен термин.

Между услугите от клас 41 на процесната марка „организиране и провеждане на симпозиуми; организиране и провеждане на състезания обучение и развлечения; организиране на конкурси (образование или развлечения); организиране на събирания с развлекателни цели; организиране на събирания с търговски цели; организиране на съревнования и награди; организиране на церемонии за награждаване“ и услугите от същия клас на по-ранните марки “организиране на конференции и семинари; електронно публикуване и публикуване по поръчка; организиране и провеждане на образователни конференции и семинари; издателски услуги“ е налице сходство във висока степен, тъй като сравняваните услуги имат еднакво естество, предназначение, потребителски кръг и доставчик.

Услугите от клас 41 на процесната марка „отдаване под наем на списания“ са в ниска степен сходни на услугите от същата марка на по-ранните марки „организиране на конференции и семинари; издателски услуги“.

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.

Преценката за по-ранната международната регистрация № 797142 следва да се направи за територията на България, за по-ранната Европейска марка № 192096 - за територията на Европейския съюз

Стоките и услугите, за които е установено, че са идентични или сходни в различна степен са частично насочени към професионалните кръгове (услугите в клас 35, някои от стоките от клас 16, напр. клишета, печатарски букви; някои от услугите от клас 41, например услугите, свързани с издателска дейност). Останалите стоки и услуги са насочени към широката публика, която е със средна степен на внимание. Степента на внимание на деловите кръгове е висока по отношение на съответните услуги от клас 35, тъй като те могат да имат пряко въздействие върху дейността на даден бизнес и съответния му успех. По отношение на останалите стоки и услуги, насочени към професионалисти, степента на внимание варира от средна до висока в зависимост от тяхната цена и специализиран характер и приложими изисквания на потребителя.

В случая, сравнението е между словната марка `iconomist.bg` и по-ранните комбинирани марки „Т. Е.“, като безспорно те не са идентични. Въпросът е за степента на сходство между знаците.

Процесната марка „`iconomist.bg`“, словна, се състои от словния елемент „`iconomist`“, отделен с точка от домейна от първо ниво „`bg`“. Словният елемент „`iconomist`“ обикновено се възприема като транслитерация на българската дума „икономист“, която дума от своя страна е с идентично съдържание, като тази на английски. Елементът „`bg`“ представлява код за регистър от най-високо ниво и се разбира като мястото, където информацията може да се намери в интернет. В този смисъл този елемент няма отличителност. Следователно, отличителният елемент в марката „`iconomist.bg`“ е словният елемент „`iconomist`“.

По-ранните марки са комбинирани и се състоят от словните елементи „Т.“ и „Е.“, разположени един под друг върху правоъгълен фон, който при Европейската марка е в червен цвят, а при международната регистрация е в сив цвят. Ш., с който са изписани словните елементи е стандартен. Словният елемент в комбинираната марка „Т. Е.“ се състои от две думи - „Т.“ и „Е.“. „Т.“ е определителен член в английския език и ще бъде разпознат като такъв дори и от по-слабо запознатите с този език български потребители, тъй като той е част от базовия речник на езика. Същият няма самостоятелно значение и служи за въвеждане на съществителното, поради което и неговото значение при преценката на сходството на сравняваните марки е несъществено. Още повече, че в някои случаи той не се превежда на български език, напр. когато е поставен пред имена на реки, планини, както и в заглавия на вестници и списания, напр. списанието „Т. Е.“, което на български е списание „Икономист“. Думата „Е.“ разполага със самостоятелно значение и се превежда на български език, като „икономист, специалист в областта на икономиката, пестелив човек“. Смисълът на тази дума е лесно разпознаваем от потребителите в България, дори и от тези с недобри познания или никакви познания по английски език, тъй като тя е с еднакъв смисъл и твърде близка по звучене с българската дума „икономист“, с които имат еднаква етимология. Правоъгълният фон на двете по-ранни марки е неотличителен, тъй като представлява проста геометрична фигура и има само декоративни функция в състава им.

В тази връзка следва да се отбележи, че в оспореното решение липсва анализ кои елементи на сравняваните марки са отличителни, а от там липсата на сравнение между тях. Това от своя страна е довело до неправилен извод за липсата на сходство между сравняваните марки. Следва да се има предвид, че единствения отличителен елемент в двете

по-ранни марки е думата „Е.“. Още повече, че тя е доминиращ елемент, предвид дължината ѝ и централната ѝ позиция.

При визуалното сравнение на по-ранните марки и процесната марка е видно, че отличителните им елементи „economist“ и „iconomist“, които са ѝ значително по-дълги от другите им елементи, споделят 8 букви, подредени по един и същ начин, като разлика е налице в една буква. Ш., използван в по-ранните марки е стандартен, поради което и той не придава визуална отличителност. Това дава основание да се приеме, че между сравняваните марки е налице около средна степен на визуално сходство.

Безспорно е, че за фонетичното сходство от значение са броят и последователността на сричките, техният общ ритъм и интонация. В случая процесната и по-ранните марки имат пълно фонетично съвпадение на словния елемент. В зависимост от нивото на владение на английски език отличителните елементи на сравняваните марки „economist“ и „iconomist“ може да съвпада по 9 звука, подредени по идентичен начин от общо 11 звука в по-ранните марки и 13 в процесната. Марките също така споделят 3 общи срички, от 4 като цяло в по-ранните марки и 5 или 6 в процесната, също подредени по идентичен начин. Съгласно граматическите правила на двата езика е налице разлика в ударената сричка, но тази разлика е без значение, предвид дължината на думите, а и с оглед на факта съществува вероятност думата „economist“ да бъде произнесена с ударение на последната сричка, като българска дума, както и думата „iconomist“, поради изписването ѝ с латински букви, да бъде произнесена с ударение на първата сричка, като английска дума.

Два знака са смислово идентични или сходни, когато се възприемат от релевантните потребители като имащи същото или аналогично семантично съдържание 11/11/1997, С-251/95, S., EU: С:1997: 528, §24. В тази връзка следва да се отбележи многото високо смислово сходство между сравняваните марки „economist“ и „iconomist“, дължащо се на идентичния смисъл на отличителния им словен елемент – икономист. Този извод не се променя от различните неотличителни словни елементи (определителен член и означение за домейн от първо ниво). В тази връзка следва да се има предвид, че в някои случаи, макар и поставен пред някои имена в английския език, пълният член „Т.“ не се превежда на български език. Такива са случаите когато по правило пълният член се поставя пред имена на реки, планини и т.н., както и когато се поставя пред заглавия на вестници и списания, напр. вестник Т. Н. У. Т.. Такъв е и случаят със списание „Т. Е.“, името на което изцяло възпроизвежда по-ранните марки.

При преценката на смисловото сходство на сравняваните марки от страна на административния орган, освен, че не е отчетено визираното правило в английския език, не е отчетено и, че означението на домейна от процесната марка „bg“ , по никакъв начин не променя значението на думата „iconomist“, а само указва на потребителите, че могат да намерят стоките/услугите в интернет.

В обобщение на изложеното, настоящият съдебен състав намира, че процесната и двете по-ранни марки са визуално, фонетично и смислово сходни към средна степен. Този факт, отнесен към констатираната идентичност и сходството на услугите, за които се отнасят марките, прави неправилен извода на административния орган за липсата на сходство.

При наличието на сходство в определената степен и идентичност на услугите, за които марките са регистрирани, следва да бъде преценена вероятността от 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 СЕС, С-39/97, "С.", § 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, "S.", т. 22).

В конкретния случай установената идентичност и сходство на стоките, визуално, фонетично и смислово сходство на знаците, при отличителните елементи на двете марки „economist“ и „iconomist“ са в състояние да създадат у средния потребител вероятност от объркване досежно основната функция на марката - произхода на стоките, и в частност да доведат до възможност за свързване с по-ранната марка. Процесната марка оставя впечатление, че се предлага от същия търговец, който предлага и по-ранно регистрираните марки. В практиката се приема, че придобитата чрез употреба отличителност на по-ранната марка е важен фактор, увеличаващ вероятността за объркване/свързване с по-късната марка. Колкото по изразен е отличителния характер на по-ранната марка,

толкова по-голяма е вероятността за объркване Съгласно Насоките (част В, раздел 2, глава 5, т. 2.3) „Отличителният характер на по-ранната марка трябва винаги да се взема предвид, когато се взема решение за вероятност от объркване. Колкото по изразен е отличителния характер на по-ранната марка, толкова по-голяма е вероятността от объркване. Следователно, марките с висока степен на отличителност се ползват с по-широко обхватна закрила, отколкото мерки с по-слабо отличителен характер /29/ 09 /1998, С-39, С., ЕУ: С:998:442§18) На практика това означава, че фактът че по-ранната марка притежава по-изразен отличителен характер или известност, е аргумент в полза на констатиране на вероятност от объркване.

В случая, в оспореното решение липсват мотиви относно липсата или наличието на отличителност на двете по-ранни марки, в контекста на преценката за възможност за объркване на потребителите, доводи за което изрично са изложени в сезиращото административния орган искане.

Отличителността на марката е нейната способност повече или по-малко да идентифицира стоки/услуги, които означава, като произхождащи от конкретен стопански субект и да ги отличава от стоките/услугите на конкурентите (22/ 06 1999, С-34/97, L. S., ЕУ: С: 1999:323, §22). Отличителността на една марка следва винаги да се оценява във връзка с конкретни стоки и услуги на същата. По отношение на стоките от клас 16 „книги; списания; печатни изделия и вестници“ от регистрация № 192096 и стоките от клас 16 „книги; списания; печатни публикации; вестници; печатни произведения“ от по-ранната марка №797142, както и по отношение на услугите на двете по-ранни марки, марката „Т. Е.“ има отличителност с по-ниска степен от нормалната, тъй като наемква за съдържанието (тематиката) на посочените стоки от клас 16 и на услугите от клас 35 и 41. По отношение на стоките от клас 16 „папки; класьори; фотографии (отпечатани); карти; дневници; пособия за писане; печатарски букви“, с които словните елементи от марката нямат връзка, степента на отличителност е нормална.

С оглед датата на заявяване на процесната марка, по-ранните марки следва да се придобили повишена отличителност към 14.12.2015 г., като същата следва да е доказана на територията на България за международната регистрация № 797142 и за територията на Европейския съюз за по-ранната Европейска марка № 192096. Въз основа на приетите по делото писмени доказателства и общодостъпните материали в интернет следва да се приеме, че марката „Т. Е.“ във връзка със стоките и услугите „списания, печатни издания“ присъства и е

популярна на медийния пазар в България и в Европейския съюз дълги години преди датата на заявяване на процесната марка. Присъствието ѝ на пазара е продължително и интензивно, а в рекламата на тази марка са влагани значителни средства и усилия. Списанието „Т. Е.“ е разпознаваемо за релевантните потребители като идентификатор на единен търговски произход. Въз основа на това, следва да се приеме, че марката „Т. Е.“ притежава по-висока отличителност от нормалната по отношение на стоките от клас 16 „списания; вестници; печатни издания“ и свързаните с тях услуги „издателска дейност“. Тази по-висока отличителност, видно от приложените писмени доказателства и общодостъпните публикации в интернет се отнася както до ЕС, така и до България. Тази висока отличителност е налице и към настоящия момент, предвид броя на посетителите и последователите на интернет страниците и социалните мрежи на списание „Т. Е.“.

В обобщение на изложеното настоящият съдебен състав намира, че в случая е налице хипотезата на чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО (отм.) - съответстващ на чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО (обн. ДВ бр. 98/13.12.2019 г.) за заличаване на регистрацията на марка с рег. № 96268 „iconomist.bg“, словна на визираното правно основание. От своя страна, този извод обуславя извод за незаконосъобразност на оспореното решение и налага неговата отмяна.

Независимо от това, настоящият съдебен състав намира, че следва да изложи мотиви и по отношение на останалите две правни основания, посочени в депозираното от Т. Е. Н. Л. искане за заличаване на марка „iconomist.bg“ с рег. № 96268, словна с притежател [фирма].

*По отношение искането за заличаване на марка „iconomist.bg“ с рег. № 96268, словна с притежател [фирма] на основание чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 3 от ЗМГО (отм.) - съответстващ на чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 3 от ЗМГО (обн. ДВ бр. 98/13.12.2019 г).*

Съгласно чл. 12, ал. 3 от ЗМГО, не се регистрира марка, която е идентична или сходна на по-ранна марка и е предназначена за стоки и услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които по-ранната марка е регистрирана, когато по-ранната марка се ползва с известност на територията на Република България и използването без основание на заявената марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило.

Фактическият състав на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО включва кумулативното установяване на три елемента, а именно: 1. идентичност или сходство

между по-ранната марка и процесната марка; 2. известност на по-ранната марка към датата на заявяване на процесната марка; 3. използването без основание на процесната марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило. Ако горните три елемента следва да са налице, т. е. по своя характер те са положителни предпоставки, важна особеност при приложението на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО, за разлика от чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, е изискването на закона стоките и услугите, за които е регистрирана процесната марка, да не са идентични или сходни на тези, за които е регистрирана по-ранната марка, т. е. изисква се изпълнението и на една отрицателна предпоставка.

ЗМГО предвижда изрична процедура, по която марката се обявява за известна или ползваща се с известност, която приключва с издаването на съответен акт от председателя на Патентното ведомство или от Софийския градски съд. Съгласно практиката на Върховния административен съд, обективирана в решение № 6461 от 31.05.2016 г., постановено по адм. д. № 8779/2015 г. по писа на ВАС -VII отделение, "Обявяването на дадена марка със статут на "ползваща се с известност" е елемент от фактическия състав на закрилата по чл. 12, ал. 3 и чл. 13, ал. 1 от ЗМГО. Преценката обаче за наличието на този статут се извършва в отделно, самостоятелно производство по чл. 50а ЗМГО". В хода на процедурата пред административния орган не е направено искане за образуване на производство по чл. 50а от ЗМГО (отм.) , но в мотивите на оспореното решение е извършен анализ на представените от искателя доказателства и е обоснован извод, че не са представени убедителни и обективни доказателства за определяне на марката марка „Т. Е.“, като общоизвестна или ползваща се с известност на територията на ЕС или на територията на Република България към датата на заявяване на процесната марка.

Понятието "марка, ползваща се с известност" е със съдържание съгласно чл. 16, ал. 3 от Т.. Анализът на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО (отм.) аналогичен на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО (обн. ДВ бр. 98/13.12.2019 г.) сочи, че целта на института "марка, ползваща се с известност" е да се разшири обхвата на закрила на марката и по отношение на стоки и услуги, за които марката не е регистрирана, но за които използването на сходен или идентичен знак би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги накърнило. Предоставената от закона закрила на търговската марка и по отношение използването за различни от регистрираните стоки е обвързано с условие - използването да води до несправедливо облагодетелстване или



накърняване на нейната отличителност. Достатъчно е марката да е добре известна в поне един релевантен сектор, което обстоятелство в случая е безспорно установено, както от представените писмени доказателства, така и от констатациите на вещото лице. Марки, ползващи се с известност, са такива марки, които в резултат на продължително и интензивно използване, популяризиране, рекламиране и други обстоятелства, достигат такава известност, че потребителите незабавно разпознават марката и я свързват с определени стоки или услуги.

Релевантната дата, към която следва да се преценява повишената известност на по-ранните марки е датата на заявяване на атакуваната марка, която дата в случая е 14.12.2015 г. По-ранните марки следва да са придобили своята известност на територията, за която регистрациите им действат: територията на България за международната регистрация №797142 и за територията на ЕС за по-ранната европейска марка №192096.

От констатациите на съдебно-маркетингова експертиза, пък и от непосредствените впечатления на настоящия съдебен състав от свободно достъпните в интернет пространството доказателства, както и от тези приложени по делото е видно, че уебсайтът на оспорвания <https://www.economist.com/> съществува поне от 27.12.1996 г. (от тази дата е първото налично копие на уеб страницата), като той съдържа по-ранната марка „Т. Е.“. Все въз основа на тези доказателства следва да се заключи, че множество онлайн национални и чуждестранни медии публикуват статии на списание „Т. Е.“ или цитират публикации на списанието. От данните в социалните мрежи F., I. и T. е видно, че съответните страници на списанието имат много голям брой последователи, съответно: 10 млн., 5.6 млн и 25. 8 млн. На всички тези страници, както и на Y. каналът е видна марката „Т. Е.“. Всичко това дава основание да се приеме, че седмичното списание, което между другото съществува от 1843 г., има сериозно присъствие в интернет пространството. И към настоящия момент онлайн изданието на списание „Т. Е.“ е достъпно в световен мащаб. Списанието е популяризирано и чрез редица рекламни кампании с широко покритие (рекламите са осъществявани от G., F. и редица авиокомпани). За използването на по-ранната марка на територията на България свидетелстват множеството статии от различни медии, споменаващи списанието или цитиращи публикации в него. От това следва, че по-ранните марки са използвани на пазара в Европейския съюз и в частност България във връзка със стоките и услугите от клас 16 „списания, печатни публикации“ и услугите от клас 41 “издателски услуги“ и „електронно публикуване“ през

продължителен период от време, което ги прави разпознаваеми поне за част от релевантните потребители като идентификатор за единен търговски произход.

Нормата на чл. 36 от АПК, приложима и в производството пред Патентното ведомство, задължава административния орган служебно да събира доказателства, още повече когато тези доказателства са общодостъпни в интернет. В тази връзка не следва да бъдат споделени доводите в оспореното решение за липсата на доказателства за броя на потребителите и последователите на интернет платформите, сайтовете и публикациите означени с по-ранните марки.

*По отношение искането за заличаване на марка „iconomist.bg“ с рег. № 96268, словна с притежател [фирма] на основание чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 5 от ЗМГО (отм.) - съответстващ на чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 6 от ЗМГО (обн. ДВ бр. 98/13.12.2019 г).*

Разпоредбата на чл. 12, ал. 5 от ЗМГО е специална хипотеза на отказ за регистрация на заявена марка при подадена опозиция/заличаване на вече регистрирана марка по подадено искане от заинтересована страна. Както изрично и подробно излага съображения органът, разпоредбата на чл. 12, ал. 5 ЗМГО е в съответствие с член 6 septies на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост (Парижката конвенция), както и в съответствие с член 5, параграф 3, б. б) от Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (Директива 2015/2436). Тъй като двете системи на закрила на марката - националната, на държавите членки, и европейската, макар и да са автономни, предмет на различна регламентация и с различен териториален обхват, са твърде сходни, практиката на Съда на Европейския съюз по Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (Регламента относно марката на ЕС) е относима и към националната правна система за защита на марката (съображение 3 от Директива 2015/2436).

Това налага, фактическият състав на разпоредбата на чл. 12, ал. 5 от ЗМГО (отм.), аналогична на чл. чл. 12, ал. 6 от сега действащия ЗМГО, респ. съдържанието на понятията, използвани в него, да бъдат тълкувани със съдържанието, прието за съответните разпоредби от международния акт и от актовете на правото на Съюза. От посоченото в Указанията за прилагането на Парижката конвенция за защита на индустриалната собственост (G. to the A. of the P. C. for the protection of industrial properties, Указанията)-публично достъпни на адрес:

<https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=239>, с. 124 и сл., и на решение 06.09.2006 г., D. – T., T-6/056, EU:T:2006:241, както и на Насоките за проверка на марки на Европейския съюз, служба на Европейския съюз за интелектуална собственост, част В, Опозиция, раздел 3 „Подаване на заявки от агенти на притежателя на марката без негово съгласие (член 8, параграф 3 от регламента на марките на Съюза, Насоките) – публично достъпни на адрес: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/guidelines-repository>, следва, че целта на разпоредбата е да предотврати злоупотребата с марка от агента или представителя на притежателя на марката, тъй като те могат да използват знанията и опита, придобити по време на бизнес отношенията с притежателя на марката, и по този начин да се възползват по неправомерен начин от усилията и инвестициите на маркопритежателя. Това значи, че цел на тази закрила е да защити законните интереси на притежателя на марката, като му предостави правото да забрани/заличи регистрацията.

Фактическият състав на правото на притежателя на марка по чл. 12, ал. 5 ЗМГО (отм.) аналогичен на чл. 12, ал. 2 от сега действащия ЗМГО, както правилно е посочено от органа, и изрично в решение от 13 април 2011 г., S., T-262/09, EU:T:2011:171, т. 61, включва следните кумулативни изисквания: 1.) опонентът/искателят да е притежател на по-ранна марка; 2.) заявителят да има качеството на агент или на представител на опонента; 3.) заявката е на името на агента или на представителя, без съгласието на притежателя; и 4.) заявката да се отнася до идентични или подобни знаци и стоки.

В случая, административният орган е приел, че първият елемент от фактическият състав е налице Т. Е. N. L., Великобритания е притежател на следните по-ранни марки:

\*марка на Европейския съюз № 192096 „Т. Е.“, комбинирана, заявена на 01.04.1996 г. и регистрирана на 26.10.1998 г. с действие на територията на България от 01.01.2007 г. и срок на действие на регистрацията до 01.04.2026 г.

\*международна регистрация на марка с № 797141 „Т. Е.“, комбинирана, регистрирана на 05.02.2003 г.

Административният орган обаче е отрекъл наличието на изискуемият от разпоредбата характер на правната връзка между заявителя и опонента. В оспореното решение е посочено, че от решаващо значение за преценката за наличието на хипотезата на чл. 12, ал. 5 от ЗМГО (отм.), респ. ал. 6 от действащия ЗМГО са портфолиото на [фирма] и лицензионно споразумение между двете дружества. Видно от представените

доказателства, част от портфолиото на [фирма] е списание „Икономист“, както е отбелязал и самия административен орган. По отношение на лицензионното споразумение е посочено, че същото е единственото релевантно доказателство за възникване на правоотношения между двете дружества към датата на заявяване на атакуваната марка 14.12.2015 г., но същото не доказва реализиране на договорените намерения. Липсват доказателства, че [фирма] е действала като агент/представител и действително е осъществило продажби или е предлагало за продажби периодични издания, нито че е рекламирало стоки и услуги означени с по-ранните марки, с притежател искателят. Този извод не може да бъде споделен.

Към депозираната пред съда жалба са приложени два броя фактури и два броя проформа фактури за осчетоводяване на лицензионни такси от 03.11.2015 г., т.е преди датата на заявка на процесната марка (14.12.2015 г.). Представено е и Споразумение за синдикална лицензия от юли месец 2014 г. Тези доказателства, обосновават извод за наличието на търговски взаимоотношения между двете дружества.

В Указанията (с. 124), е посочено, че в много случаи връзката ще бъде надлежно регулирана чрез договор, но в други случаи няма да съществува договор или той ще бъде мълчалив или несъответстващ на предмета. Посочено е също, че с оглед на целта на разпоредбата, понятието „агент или представител“ не следва да се тълкува стриктно, като даденият пример е за лице, което действа като дистрибутор. В Насоките (с. 9), е посочено, че „за целите на член 8, параграф 3 от Регламента за марките на ЕС е достатъчно да има някакво споразумение за търговско сътрудничество между страните от такъв вид, който е от естество да създаде отношения с доверителен характер, като наложи изрично или мълчаливо на заявителя общо задължение за доверие и лоялност с оглед на интересите на притежателя на марката“. Примерите, които са дадени са за лицензополучателя на притежателя или упълномощен дистрибутор, но изрично е посочено, че „Като се има предвид разнообразието от форми, които търговските отношения могат да придобият на практика, се прилага подход на разглеждане на всеки отделен случай, с акцент върху това дали договорната връзка между възразяващия притежател и заявителя е ограничена само до поредица от спорадични сделки или пък е с такава продължителност и с такова съдържание, че да обосновава прилагането на член 8, параграф 3 от Регламента за марките на ЕС. Въпросът по същество следва да бъде, дали сътрудничеството с притежателя на марката е дало на заявителя възможност да опознае и оцени стойността на марката и впоследствие го е подтикнало да се опита

да регистрира марката на свое име“. Разбира се, изрично е посочено, че е необходимо да има някакъв вид споразумение за сътрудничество между страните, тъй като ако заявителят действа напълно независимо, без да влиза в каквито и да било доверителни отношения с притежателя на марката, той не би могъл да се разглежда като агент или представител.

Видно от разясненията, дадени за приложимостта на член 6 septies на Парижката конвенция и на член 8, параграф 3 на Регламента относно марката на ЕС - разпоредбите, които са пряко свързани с националната разпоредба и които са основа за нейното тълкуване, преценката за наличие на качеството агент или на качеството представител на притежателя на марката следва да бъде направено на базата не единствено на формалния белег – наличие на търговско споразумение, а на базата на действителния характер на отношенията между двата търговски субекта. Такава преценка обаче в случая не е направена от административния орган.

С оглед на изложените мотиви, след извършване на проверка за законосъобразността на оспорвания акт по всички основания на чл. 146 от АПК, настоящият съдебен състав обосновава краен извод за материална незаконосъобразност на оспореното решение, което налага неговата отмяна.

Предвид изхода на спора, на основание чл. 143, ал. 1 от АПК разноси се дължат на оспорващия, които в случая са в доказан размер на 1766 лева.

С оглед на изложеното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Административен съд София-град, Второ отделение, 56-ти състав

### **Р Е Ш И :**

**ОТМЕНЯ** по жалбата на Т. Е. N. L., Великобритания, чрез пълномощник адв. Е. М. решение № 267/18.08.2020 г. на Председателя на Патентното ведомство, с което е оставено без уважение искането с вх. № 70126014/28.08.2019 г. на оспорващото дружество за заличаване на регистрацията на марка с рег. № 96268 iconomist.bg, словна с притежател [фирма].

**ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА** на председателя на Патентното ведомство за ново произнасяне по искане вх. № 70126014/28.08.2019 г. на Т. Е. N. L., Великобритания, чрез пълномощник адв. Е. М. за заличаване на регистрацията на марка с рег. № 96268 iconomist.bg, словна с притежател [фирма].

**ОСЪЖДА** Патентното ведомство да заплати на Т. Е. N. L., Великобритания, чрез пълномощник адв. Е. М. разноси по делото в

размер на 1766 (хиляда седемстотин шестдесет и шест) лева.  
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд  
на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ: