

РЕШЕНИЕ

№ 3559

гр. София, 27.05.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 56 състав,
в публично заседание на 27.04.2022 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Мария Ситнилска

при участието на секретаря Макрина Христова, като разгледа дело номер **1483** по описа за **2020** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 145 и сл. от Административно процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 50, ал. 1 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО-отм.) и чл. 84 от ЗМГО (обн. ДВ бр. 98/13.12.2019 г.).
Образувано е по жалбата на [фирма], ЕИК[ЕИК], представлявано адв. А. И. против решение № 139/01.11.2019 г. на председателя на Патентното ведомство в частта му, с която на основание чл. 46, ал. 5 от ЗМГО във връзка с чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 6 е заличена регистрацията на марка рег. № 86600 Ж./ JE T`AIME словна, за стоките „произведения от зърнени храни, хляб, сладкиши и захарни изделия, бисквити; бонбони; вафли; домашни тестени изделия, печива, соленки, сладоледи; шоколадови изделия, торти“ от клас 30 на МКСУ. Обосновават се съображения за незаконосъобразност на решението в оспорената му част, като постановено при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и противоречие с материалния закон. Като процесуално нарушение се изтъква неспазване от страна на административния орган на принципа за равнопоставеност и правилата за провеждане на производството. Конкретно нарушението се изразява в това, че административният орган се е позовал и е мотивирал решението си с документи и доказателства, които не са официално приобщени по преписката, никога не са предоставяни за становище на притежателя на марката и които към момента даже са не са идентифицирани. Оспорва се наличието на установяване, че [фирма] е действителния притежател на нерегистрирана марка, като се твърди, че това дружество не е използвало марката от 2007-ма година. Изтъква се и липсата на установяване за географския обхват на

твърдяното използване на наименованието Ж. и за интензитета и обема на използване на твърдяната нерегистрирана марка. Като неправилен се посочва използвания от административния орган подход за съвкупна преценка на интензивността на продажбите и пазарния дял, без да се прави разлика между продажбите, реализирани от две отделни юридически лица „ [фирма] и [фирма]. В същото време, административният орган е взел предвид оборот от 2013 г., който е след депозиране на заявката за регистрация на марката на 26.11.2012 г. Претендира се отмяна на решението на председателя на Патентното ведомство в оспорената му част и присъждане на направените по делото разноски.

Ответникът - председателя на Патентното ведомство, чрез процесуалния си представител, изразява становище за неоснователност на жалбата и моли същата да бъде отхвърлена, а решението потвърдено. Подробни съображения са изложени в депозираната по делото писмена защита. Моли за присъждане на юрисконсултско възнаграждение и прави възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение.

Заинтересованата [фирма], чрез управителя Л. М. и упълномощения адв. К. оспорва жалбата. Представителите излагат подробни съображения, че решението на председателя на Патентно ведомство е правилно и не подлежи на отмяна, като съдят следва да отхвърли жалбата и да присъди сторените разноски. Прави се и възражение по чл. 78, ал. 5 от ГПК. Подробни съображения за законосъобразност на решението на председателя на Патентното ведомство са изложени и в депозираните по делото писмени бележки от адв. К..

Въз основа на приетите по делото писмени доказателства, настоящият съдебен състав приема за установено от фактическа страна следното:

[фирма] е притежател на марка с рег. № 86600 Ж. JE T`AIME словна, заявена на 26.11.2012 г., регистрирана на 28.10.2013 г. за стоките и услугите от клас 16, клас 29 и клас 30 от МКСУ.

[фирма] е подало заявка за регистрация на марка Ж. JE T`AIME словна с вх. № 140446/19.02.2016 г. за следните стоки от клас 30 на МКСУ „тестени изделия, захарни изделия, шоколад и десерти; сладкиши, кексове, торти и бисквити; соленки; бухнали соленки със сирене; готови десерти (на основата на шоколад), готови десерти (сладкарски изделия), готови за ядене пудинги; десерти от нуга, покрити с шоколад; канелени кифлички; кифла(питка) с пълнеж (сладкарски изделия); кифли с конфитюр; кифлички с парченца плодове; кроасани; леки закуски, съдържащи предимно сладкарски изделия; локум, покрит с шоколад; меки тънки кексчета от оризово брашно (gyuhi); млечни сладкиши; немедицински брашнени сладкиши, съдържащи шоколад; немедицински брашнени сладкиши; немедицински брашнени сладки; немедицински брашнени сладкиши, покрит с шоколад немедицински сладкиши, които имат вкусна мляко; охладени десерти; сладкарски изделия; сладкарски изделия, покрити с шоколад; сладкарски изделия с течен плодов пълнеж; сладкарски изделия с течен алкохолен пълнеж; сладки оризовки кексчета (мочи-гаши); слаки с пълнеж (немедицински); сладкиши, съдържащи желе; сладкиши, съдържащи конфитюр; солени бисквити; солени вафлени бисквити; солени крекери; сухи бисквити с вкус на плодове; тункави вафли; турски десерти; хранителни продукти, съдържащи шоколад (като основна съставка); шоколадови украси за сладкиши; шоколадово покритие; сладкарски изделия с шоколадов вкус; захарни изделия; сладкарски и захарни изделия; сладкиши (пържен хляб); сладкиши, пасти, сладки; бадемови сладки;

бадемов сладкиш; плодови сладкиши; датски сладкиши; маслени сладкиши; шоколадови и нелечебни сладкарски изделия; пудинг за употреба като десерти; готови десерти (сладкиши). Срещу тази заявка е подадена опозиция от [фирма] с вх. №1335117, мотивирана с наличието на регистрирана марка №86600 Ж. JE T`AIME словна, заявена на 26.11.2012 г., регистрирана на 28.10.2013 г.

Административното производство пред Патентното ведомство е образувано по искане вх. № 70076809/23.08.2017 г. за заличаване на регистрацията на марка с рег. № 86600 Ж. JE T`AIME словна, за стоките от клас 30 на МКСУ: „кафе, чай, какао, захар, ориз, тапиока, саго, заместители на кафе; брашно и произведения от зърнени храни, хляб, сладкиши и захарни изделия, бисквити; бонбони; вафли; домашни тестени изделия, печива, соленки, сладоледи; мед, меласа; мая, бакпулвер; сол, горчица; оцет, сосове (подправки); подправки; лед, шоколадови изделия, торти; твърд карамел. Искането се основава на нормите на чл. 26, ал. 3, т. 1 и ал. 5, т. 1 (отм.) във връзка с чл. 12, ал. 5 от ЗМГО (отм.) - съответстващ на чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 4 и чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО (обн. ДВ бр. 98/13.12.2019 г.). Противопоставена е по-ранна нерегистрирана марка Ж. JE T`AIME, за която се твърди, че е използвана в търговската дейност на територията на Република България от 2007 г. за означаване на стоките „сладки“, първоначално от [фирма], който търговец в последствие е бил придобит от [фирма] на основание чл. 15 от Търговски закон. Прилага доказателства за използване на нерегистрираната марка по опис.

Със заповед № 461/28.02.2017 г. на председателя на ПВ е назначен състав за разглеждане на искането.

На основание чл. 46, ал. 1 от ЗМГО (отм.), аналогичен на чл. 76, ал. 1 от ЗМГО (обн. ДВ бр. 98/13.12. 2019 г.), с писмо № ПДС12602082/ от 14.11.2017 г. искането за заличаване е изпратено на представителя на притежателя на марка с рег. № 86600 Ж. JE T`AIME, ведно с приложените към него писмени доказателства, като му е предоставен тримесечен срок за депозиране на писмено възражение. [фирма] се е възползвал от така предоставената му възможност посредством депозиране на писмено възражение №[ЕИК]/28.02.2018 г.

От страна на [фирма] е депозирано становище по възражението на [фирма]. Препис от това становище и изпратено на притежателя на регистрираната марка, който от своя страна е депозирал възражение №70115448/25.03.2019 г.

Със заповед № 778/24.09.2019 г. на председателя на Патентното ведомство е назначен нов състав за разглеждане на искане вх. № 70076809/23.08.2017 г. за заличаване на регистрацията на марка рег. № 86600 Ж. JE T`AIME, словна и е отменена предходната заповед № 461/28.02.2017 г. От състава е изготвено писмено становище, което изцяло е възприето от административния орган.

Въз основа на така проведеното административно производство с оспореното решение № 139/01.11.2019 г., председателят на Патентното ведомство, на основание чл. 46, ал. 5 от ЗМГО във връзка с чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 6 от ЗМГО е заличил регистрацията на марка рег. № 86600 Ж. JE T`AIME словна, за стоките „произведения от зърнени храни, хляб, сладкиши и захарни изделия, бисквити; бонбони; вафли; домашни тестени изделия, печива, соленки, сладоледи; шоколадови изделия, торти“ от клас 30 на МКСУ и на основание чл. 46, ал. 4 от ЗМГО във връзка с чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 6 от ЗМГО е отхвърлил като неоснователно искането за заличаване на регистрацията на марка с рег. № 86600 Ж. JE T`AIME словна, за стоките „кафе, чай, какао, захар, ориз, тапиока, саго, заместител на кафе; брашно; мед,

меласа; мая, бакпулвер; сол, горчица; оцет, сосове (подправки); подправки; лед; твърд карамел от клас 30 на МКСУ.

Решението е връчено по пощата на представителя на [фирма] на 08.11.2019 г., видно от приложеното по делото известие за доставяне. Жалбата е депозирана на 08.01.2020 г.

С оглед изясняване на далото от фактическа страна по делото е изслушано и прието заключение от съдебно-маркова експертиза, от което се установяват следните релевантни за спора факти и обстоятелства:

В рамките на производството по искане за заличаване вх.№[ЕИК]/23.08.2017 г. са представени 57 бр. фактури по опис, издадени в периода 2007-2010 г., от които: 8 бр. фактури, издадени от [фирма], 6 бр. фактури, издадени в периода м. януари-м. юни 2008 от [фирма]; 10 бр. фактури, издадени в периода м. август-м. декември 2008 г. от [фирма]; 20 бр. фактури, издадени през 2009 от [фирма] и 13 бр. фактури, издадени през 2010 г. от [фирма]. Фактурите се отнасят до продажби на сладки с означението „Ж.“ на различни търговци на територията на страната, сред които [населено място], [населено място], [населено място], [населено място], [населено място], [населено място], [населено място], [населено място], [населено място], [населено място], А. и др.

Към предходно депозирано от [фирма] искане за заличаване вх. № 1296547/17.01.2014 г. са приложени следните доказателства: 13 бр. фактури, издадени от [фирма] през 2013 г. на различни получатели на територията на България за продажба на сладки с означението „Ж.“; 12 бр. фактури, издадени от [фирма] през 2012 г. на различни получатели на територията на България за продажба на сладки с означението „Ж.“; 12 бр. фактури, издадени от [фирма] през 2011 г. на различни получатели на територията на България за продажба на сладки с означението „Ж.“; 13 бр. фактури, издадени от [фирма] през 2010 г. на различни получатели на територията на България за продажба на сладки с означението „Ж.“; 20 бр. фактури, издадени от [фирма] през 2009 г. на различни получатели на територията на България за продажба на сладки с означението „Ж.“; 10 бр. фактури издадени от [фирма] в периода август-декември 2008 г. на различни получатели на територията на България за продажба на сладки с означението „Ж.“; 6 бр. фактури издадени от [фирма] в периода януари-юни 2008 г. на различни получатели на територията на България за продажба на сладки с означението „Ж.“; 8 бр. фактури издадени от [фирма] през 2007 г. на различни получатели на територията на България за продажба на сладки с означението „Ж.“.

Въз основа на тези констатации вещото лице е обосновало извод, че в периода 2007-2013 г. са осъществявани регулярно продажби на стоките “сладки“ с марката „Ж.“ и то в съществен обем, предвид естеството на самите стоки. Марката е използвана във вид, който не се различава съществено от вида, в който е регистрирана, тъй като именно словния елемент Ж. е носител на отличителността на използвания и заявения знак. Използването на марката е осъществено чрез предлагането на стоки с този знак за продажба (видно от приложените фактури), използване на знака в търговските книжа и търговска дейност, посредством износ на стоки. Също така, вещото лице изрично е отбелязало, че липсват доказателства за осъществена реклама или друг вид публично представяне и популяризиране на марката от страна на [фирма].

По делото са приобщени като доказателства разпечатка от информационните

масиви на ТД на НАП-П. на подадените по електронен път отчетни регистри по чл. 124, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗДДС на данъчен субект [фирма] за периода 2008 - 2010 г.

С определение от 14.10.2020 г. е открито производство по реда на чл. 193, ал. 2 и ал. 3 от ГПК по оспорване на истинността на 21 бр. фактури.

Въз основа на тези доказателства и приложените по делото фактури, по делото е допуснато изслушване на заключение от съдебно-счетоводна експертиза, от което се установяват следните релевантни за спора факти и обстоятелства:

Процесните 21 бр. фактури присъстват в регистрите на дружество. Налице е съответствие между сумата по продажните фактури за периода според дневниците по ЗДДС и отчетените продажби в оборотните ведомости. Продажбите на дружеството се отчитат само като суми, а не за всеки артикул по отделно. Процесните 21 бр. фактури присъстват, както в представените от дружеството извлечения от дневниците за продажби, така и в справката, предоставена от НАП-П.. В обобщение, вещото лице е посочило, че счетоводството на [фирма] е водено редовно и процесните 21 бр. фактури присъстват в счетоводните регистри на дружеството.

Като доказателство по делото е приобщена и административната преписка по искане вх. № 1296547/17.01.2014 г., депозирано от [фирма] за заличаване на марка рег. № 86600 Ж. JE T`AIME, словна с притежател [фирма].

По искане на оспорващия, като свидетел е разпитан Г. Т. А., който свидетелства, че е осъществявал търговска дейност до преди една година и половина под наименованието [фирма]. Ръководеното от него предприятие от 1996 г. е произвеждало дребни сладки, означени с марката „Ж.“.

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 (отм.).

Разгледана по същество жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

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 (отм.).

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 (отм.) 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 депозирания 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.

Противно на изложеното в жалбата служебното събиране на писмени доказателства от административния орган, респ. позоваването му на тях не съставлява нарушение на процесуалните правила. Разпоредбите на чл. 35 и чл. 36 от АПК, задължават административния орган да издаде административния акт след като изясни фактите и обстоятелствата от значение за случая, като събере служебно доказателствата, освен в предвидения в АПК или в друг специален закон случай. В ЗМГО не са въведени изключения от общите правила на АПК, поради което и спрямо производството пред Патентното ведомство важи принципа за служебното начало, установен в чл. 9, ал. 2 от АПК, който задължава административния орган да събира всички необходими доказателства, дори и когато няма искане от заинтересована страна. Още повече, че в нормата на чл. 36, ал. 4 от АПК е въведена забрана административните органи да изискват представяне на информация или документи, които са налични при тях, а следва да ги осигури служебно за нуждите на съответното производство. В случая председателят на Патентното ведомство се е позовал на договор за покупко-продажба на търговско предприятие по чл. 15 от ТЗ, който е приложен по административната преписка образувана по искане вх. № 1296547/17.01.2014 г., депозирано от [фирма] за заличаване на марка рег. № 86600 Ж. JE T A I M E, словна с притежател [фирма]. Това производство се е провело между същите страни ([фирма] и „ [фирма]) и е приключило с влязло в сила решение № 10 /18.01.2016 г. на председателя на Патентното ведомство. С оглед на това, не могат да бъдат уважени доводите на оспорващия за допуснато нарушение на правото му на защита в хода на административното производство. Още повече, че обективизираното в договора прехвърляне на търговско предприятие е вписано и в Търговския регистър, който е публичен. По отношение на приложението на материалния закон, настоящият

съдебен състав намира следното:

Съгласно легалното определение на чл. 9 от ЗМГО (отм.) марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци. Правото на марка се придобива чрез регистрация, считано от датата на подаване на заявката. Регистрираната марка дава право на нейния притежател да се противопоставя на нейното нерегламентирано използване, да се противопоставя на регистрацията на марки, които са сходни или идентични с неговата марка. Законът предвижда хипотези, при които по отношение на вече регистрирана марка, може да бъде поискано заличаването и, и при наличието на съответните предпоставки да се заличи регистрацията на марката. Съгласно постоянната съдебна практика, отличителният характер на дадена марка по смисъла на чл. 12 от ЗМГО означава, че тази марка позволява да се установи стоката/услугата, за която е поискана регистрацията, като произхождаща от определено предприятие и следователно тази стока/услуга може да бъде различена от стоките/услугите на останалите предприятия. Този отличителен характер следва да се преценява от една страна, на стоките /услугите, за които се иска регистрацията, а от друга страна, от гледна точка на възприемането им от съответните потребители. Преценката на сходство между знаците не трябва да се базира само на отделни изолирани елементи, а на възприемането на сравняваните знаци в тяхната цялост. Общата преценка се извършва въз основа на визуално, фонетично и смислово сходство, като се имат предвид отличителните и доминиращи компоненти на марката. Отличителните и доминиращи елементи са важни при преценката на сходството между знаците, но общото впечатление от марките винаги следва да се разглежда в тяхната цялост и във връзка със стоките и услугите. При преценката за вероятност от объркване на потребителите следва да се вземат в предвид всички обстоятелства като бъде отчетено и въздействието на марките върху потребителите. Оценката за вероятност от объркване на потребителите трябва да вземе предвид и отличителния характер на по-ранната марка. Марки, които са силно отличаващи се или сами по себе си или поради познаването им на пазара се ползват от по-широка защита отколкото марки, които са по-малко отличаващи се /решение на С. по дело С-251/95, § 24 и решение по дело С-342/97, § 20/.

В случая решение № 139/01.11.2019 г. на председателя на Патентното

ведомство не се оспорва в частта, с която на основание чл. 46, ал. 4 от ЗМГО във връзка с чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 6 от ЗМГО е отхвърлено като неоснователно искането за заличаване на регистрацията на марка с рег. № 86600 Ж. JE T`AIME словна, за стоките “кафе, чай, какао, захар, ориз, тапиока, саго, заместител на кафе; брашно; мед, меласа; мая, бакпулвер; сол, горчица; оцет, сосове (подправки); подправки; лед; твърд карамел от клас 30 на МКСУ, поради което в тази част то е влязло в сила.

Предмет на оспорване е решението на председателя на Патентното ведомство в частта, с която е на основание чл. 46, ал. 5 от ЗМГО във връзка с чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 6 от ЗМГО е заличена регистрацията на марка рег. № 86600 Ж. JE T`AIME словна, за стоките „произведения от зърнени храни, хляб, сладкиши и захарни изделия, бисквити; бонбони; вафли; домашни тестени изделия, печива, соленки, сладоледи; шоколадови изделия, торти“ от клас 30 на МКСУ

Съгласно чл. 26, ал. 3, т. 1 от ЗМГО регистрацията на марка се заличава и когато марката е регистрирана в противоречие с чл. 12. Разпоредбата на чл. 26, ал. 5, т. 1 от ЗМГО предвижда, че искане по ал. 3 може да се подаде от следните лица: по т. 1 - от лицата по чл. 38б, ал. 1, които не са упражнили правото си да подадат опозиция по чл. 38б или опозицията им е отхвърлена като недопустима. От своя страна, чл. 38б от ЗМГО сочи лицата, които могат да подадат опозиция: притежателят на по-ранна марка по смисъла на чл. 12, ал. 2 и 3, лицензополучателят на изключителна лицензия на по-ранната марка, действителният притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България и за нея е подадена заявка за регистрация, както и притежател на марка, заявена на името на агент или представител на притежателя без негово съгласие.

Видно от доказателствата по делото [фирма], е подала искането за заличаване като притежател на нерегистрирана по-ранна марка Ж. JE T`AIME, за която твърди и представя доказателства, че използва в търговската дейност на територията на България и за регистрацията на която е подадена заявка. Тези твърдение са достатъчни, за да обосноват допустимост на искането за заличаване на регистрацията. Законът не поставя други изисквания за упражняване на правото по чл. 12, ал. 6 от ЗМГО.

Съгласно чл. 12, ал. 6 от ЗМГО при опозиция, подадена от действителния притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България, не се регистрира марка, чиято дата на подаване е по-късна от датата на действителното търговско

използване на нерегистрираната марка. Съдебната практика приема, че предпоставките, за основателност на искането за заличаване на марка по чл. 12, ал. 6 от ЗМГО са: 1. Искането да е подадено от лице използвало нерегистрирана търговска марка, в търговската си дейност на територията на страната; 2. Началната дата на търговското ползване да е по-ранна от датата на подаване на заявлението за регистрация на марката, чието заличаване се иска; 3. Да е подадена заявка за регистрация на нерегистрираната марка (предвид изискването чл. 38б във връзка с чл. 26, ал. 5, т. 1 от ЗМГО); 4. Да съществува идентичност или сходство между нерегистрираната марка и марката, чието заличаване се иска и идентичност или сходство на стоките/услугите, обект на марките, която може да доведе до вероятност за объркване на потребителите.

Законът не съдържа легално определение на понятието "използване в търговската дейност на територията на Република България" на нерегистрирана марка. Чл. 13, ал. 2 от ЗМГО определя използването на регистрирана марка в търговската дейност, като: 1) поставяне на знака върху стоките или върху техните опаковки; 2) предлагането на стоките с този знак за продажба и пускането им на пазара или съхраняването им с тази цел, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак; 3) вносът или износът на стоките с този знак и 4) използване на знака в търговските книжа и за реклама. Чл. 17, ал. 4 от Наредбата за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения /НРОПРОЗМГО/ изрично е регламентирал подлежащите на оценка факти и обстоятелства при преценка на доказаността на използване в търговската дейност на нерегистрираната марка. При преценка на доказателствата за използване в търговската дейност на територията на Република България на нерегистрирана марка съставът: 1). взема предвид мястото, продължителността, обема и естеството на употреба на нерегистрираната марка във връзка със стоките и/или услугите, на които се основава опозицията; 2). установява дали датата на действителното търговско използване на територията на Република България на нерегистрирана марка е по-ранна от датата на подаване на заявката, съответно датата на международната регистрация, датата на териториалното разширение, датата на приоритета или претенцията за старшинство; 3). проверява дали е подадена заявка за регистрация на нерегистрираната марка.

Видно от съдържанието на законовите норми, е налице различие между понятията "използване в търговската дейност/действително търговско използване" по смисъла на чл. 12, ал. 6 и "използване в търговската дейност/реално използване" по смисъла на чл. 13, ал. 1 от ЗМГО. Ето

защо, относимата правна норма на чл. 12, ал. 6 от ЗМГО във връзка с чл. 17, ал. 4 от Наредбата не съдържа изискване използването на марката в търговската дейност да е единствено и само от притежателя на нерегистрираната марка, поради което доводите изложени в жалбата в тази насока са неотнормирани към предмета на настоящото съдебно производство.

С оглед изискването датата на заявяване на процесната марка да е по-късно от действителното търговско използване на нерегистрираната марка, в случая следва да се приеме, че използването на марка Ж. следва да бъде осъществено от [фирма] преди датата на заявка на марка рег. № 86600 Ж. JE T AIME на 26.11.2012 г.

За доказване на използването на нерегистрираната марка в търговската дейност на [фирма], в хода на административното производство са представени фактури за доставка на сладкарски изделия, в които е вписано количеството продадени сладки, означени с марка Ж.. Тези фактури са били обект на изследване в хода на изготвяне на приетите по делото заключения от съдебно-счетоводна и съдебно-маркова експертизи, които настоящият съдебен състав намира, че следва да бъдат кредитирани, като обективни, точни, изчерпателни и съобразени с останалите писмени доказателства. Въз основа на тях следва да се обоснове извод, че в периода 2007-2012 г., от страна на [фирма] са осъществявани регулярно продажби на сладки, означени с наименованието „Ж.“ и то в съществен обем, предвид естеството на самите стоки, които се продават в малки разфасовки. Използването на марката в случая е осъществено чрез предлагането на стоки, означени с този знак за продажба (видно от приложените фактури) и използване на знака в търговските книжа на търговското дружество. За доказателствената стойност на приетите по делото фактури относно използването на нерегистрираната марка настоящият съдебен състав седи и от приетото по делото заключение от съдебно-счетоводна експертиза, съгласно което процесните фактури присъстват в регистрите на дружество, както и в дневниците по ЗДДС и отчетените продажби в оборотните ведомости.

Противно на изложеното в жалбата, настоящият съдебен състав, с оглед съдържанието на приложения по делото договор от 17.08.2008 г. за покупко-продажба на търговско предприятие, намира за правилен подходът на административния орган за съвкупна преценка на използването на нерегистрираната марка в търговската дейност на [фирма] (първоначално), а в следствие на [фирма].

Не е спорно, че по силата на договора от 17.08.2008 г. за

покупко-продажба на търговско предприятие, [фирма], като продавач е прехвърлил правото на собственост върху притежаваното от него търговско предприятие на [фирма], в качеството му на купувач. Според легалното определение търговското предприятие включва права, задължения и фактически отношения, които са създадени от търговеца при осъществяване на търговската му дейност. Следователно, в обхвата на понятието „търговско предприятие“ се включва, както правото на използване на нерегистрирана търговска марка, така и възникналите фактически отношения между продавача-търговец и неговите съконтрагенти по договорите, въз основа на които са издадени фактурите, доказващи използването на марката за означаване на стоките, предмет на тези фактури. Признатата от закона възможност да се противопостави една нерегистрирана марка се обуславя от нейното фактическо използване, което в случая е включено в съдържанието на понятието „търговско предприятие“, което е предмет на прехвърлителната сделка. Не е спорно, че търговецът [фирма] е започнало да използва при осъществяване на търговската си дейност нерегистрираната марка Ж. през 2007 г. на територията на България.

Установи се и че искането за заличаване е направено след подаването на заявка за регистрация на нерегистрираната марка заявка от [фирма] вх. № 140446/19.02.2016 г.

Последната предпоставка за основателност на искането за заличаване на марка по чл. 12, ал. 6 от ЗМГО изисква извършване на преценка за наличието или липсата на сходство/идентичност между двете марки, стоките, за които са регистрирани/използвани и наличието или липсата на вероятност за объркване на потребителите, което да включва свързване на по - късната регистрирана марка с по-ранната нерегистрирана марка.

Общата преценка за сходство на процесната и нерегистрираната марка трябва да се основава на общото впечатление, което те създават, като се отчита и 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 СЕС, С-251/95, "Sabel", т. 23).

В тази връзка, следва да бъде отбелязано, че процесната марка с рег. № 86600 Ж. JE T`AIME и нерегистрираната марка са словни.

Относно сходството на марките:

Визуалното сходство при словните марки се определя изключително от дължината на думите, брой еднакви букви, срички или думи, строеж на думите и др. В случая е налице пълно съвпадане между словния елемент Ж. присъстващ и в двете марки. Елементът JE T`AIME от регистрираната

марка представлява изписване на словния елемент Ж. на френски език, с латински букви.

Съгласно т. 2.2.1. 1. от Методическите указания за прилагане на чл. 12 от Закона за марките и географските означения (МУ), оценката на фонетичното сходство се основава на звученето на марките, определено от дължината на думата, броя на буквите, броя на сричките, броя на съвпадащите звуци, взаимно разположение на еднакви или близки звуци или звукосъчетания, характерни особености на еднакви части на думата, като се отчита началото на думата, типични окончания и типични звукосъчетания в средата на думата.

При словните елементи, първата част на думата е тази, която преимуществено привлича вниманието на потребителя и поради тази причина ще бъде запомнена по-ясно от останалата ѝ част. Различното начало на думите има значително влияние върху цялостното впечатление създавано от марките и намалява сходството между тях (т. 2.2.2. 2 МУ). В случая първата дума от регистрираната марка напълно съвпада с използваното наименование Ж. за означаване на предлаганите от [фирма] стоки.

Изложеното обосновава извод за наличие на почти пълно фонетично съвпадение.

По отношение на смисловото сходство между марките следва да се отбележи, че и двете марки в съзнанието на българския потребител се свърза с израза „обичам те“.

Относно сходството или идентичност на услугите:

Стоките и услугите са групирани в класове, съгласно МКСУ (Ницката класификация). 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.

Сходството на стоките и/или услугите не зависи от точно определен, фиксиран брой фактори и критерии, които да притежават еднаква значимост при всички разглеждани казуси. Релевантни фактори при сравняване на стоките и/или услугите са тяхното естество, предназначение, факта дали са допълващи се или взаимнозаменяеми, и др. (Решение СЕС, С-39/97 "С.", § 23).

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.

Стоките, за които безспорно е установено използването на нерегистрираната марка са „сладки“, поради което и именно по отношение на тях следва да бъде извършена съпоставката със стоките от клас 30, за които е регистрираната марката № 86600 Ж. JE T AIME.

Стоките „сладки“ са идентични на стоките от клас 30 „произведения от зърнени храни, хляб, сладкиши и захарни изделия, домашни тестени изделия, печива, шоколадови изделия“ и сходни на стоките „бисквити; бонбони; вафли; соленки, сладоледи; торти“ за които е регистрирана процесната марка.

Доколкото между сравняваните марки е налице сходство до степен идентичност, а между някои от стоките е налице идентичност, а по отношение на другите сходство, следва да бъде обсъдено наличието или отсъствието на доминиращи елементи, както и степента на отличителност на по-ранната, нерегистрирана марка.

Съгласно т. 2.2.1 Методическите указания, "доминиращ" елемент е този, който благодарение на графичното си представяне обуславя общото впечатление, което марката оставя у потребителите. В съответствие с т. 2 от Насоките за проверка в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) на марки на общността, част В, Възражение, РАЗДЕЛ 2 Идентичност и вероятност от объркване, ГЛАВА 5 Доминиращ характер (Насоките), Службата има практиката да ограничава понятието за доминиращ елемент до визуалното въздействие на елементите на знака, т. е. да използва понятието изключително като означаващо "визуално изпъкващ".

Словните марки нямат доминиращи елементи, тъй като по дефиниция те са изписани в стандартни видове шрифтове. Дължината на думите или броят на буквите не е въпрос на доминиращо положение, а на обща оценка. Т. е. за доминиращ елемент може да говорим при графичното/визуалното представяне на марките, а не при изследване на фонетичното сходство между марките. Ето защо при двете сравнявани марки не е налице доминиращ елемент.

В съответствие с т. 2.2.1 Методическите указания, 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. Например описателни понятия, родови термини и прочее нямат отличителен характер по отношение на стоките и/или услугите, за които се отнася марката, поради което изцяло или частично ще бъдат игнорирани при оценката на сходството на марките, независимо колко доминиращо е тяхното въздействие в състава им. В случая не е налице и отличителен елемент в състава на двете сравнявани марки.

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, "Sabel", т. 22).

Както вече бе отбелязано, в случая между сравняваните марки е налице идентичност в общото впечатление, идентичност, рес. сходството по отношение на част от стоките на двете марки. Естеството на стоките от клас 30, които са за ежедневно потребление, насочени са към широк кръг потребители, широката мрежа за търговско разпространение на тези стоки и сравнително ниската им цена обосновават извод, е налице вероятност за объркване на потребителя.

Изложените съображения обосновават извод за неоснователност на жалбата, респ. за липсата на отменителните основания по чл. 146 от АПК спрямо оспорения административен акт, които да налагат отмяната му.

При този изход на делото основателно е искането на представителя на ответника за присъждане на разноски, чиито размер следва да бъде определен при условията на чл. 78, ал. 8 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК. В тежест на оспорващия следва да се възложат и разноските, направени от заинтересованата страна. Същите са в претендиран и доказан размер от 1900 лева, от които 1650 лв. за адвокатско възнаграждение и 250 лв. за депозит за възнаграждение на вещото лице.

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

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на [фирма], ЕИК[ЕИК], представлявано адв. А. И. против решение № 139/01.11.2019 г. на председателя на Патентното ведомство в частта му, с която на основание чл. 46, ал. 5 от ЗМГО във връзка с чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 6 е заличена регистрацията на марка рег. № 86600 Ж. JE T A I M E словна, за стоките „произведения от зърнени храни, хляб, сладкиши и захарни изделия, бисквити; бонбони; вафли; домашни тестени изделия, печива, соленки, сладоледи; шоколадови изделия, торти“ от клас 30 на МКСУ.

ОСЪЖДА [фирма], ЕИК[ЕИК], да заплати на Патентно ведомство разноски по делото в размер на 150 (сто и петдесет) лева.

ОСЪЖДА [фирма], ЕИК[ЕИК], да заплати на [фирма], ЕИК[ЕИК], представлявано от управителя Л. М. разноски по делото в размер на 1900 (хиляда и деветстотин) лева.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщението за неговото изготвяне.

СЪДИЯ: