

РЕШЕНИЕ

№ 7359

гр. София, 17.12.2020 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 30 състав,
в публично заседание на 17.09.2020 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Любка Петрова

при участието на секретаря Анжела Савова, като разгледа дело номер **1482** по описа за **2020** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 126 – чл. 178 от Административно Процесуалния Кодекс /АПК/.

Образувано е по жалба на [фирма], [населено място], срещу Решение № 143/07.11.2019 г. на председателя на Патентно ведомство /ПВ/ в частта му, с която е отхвърлено искане с вх. № 70073688/04.07.2017 г. за заличаване на регистрацията на марка с рег. № 96039 Е..BG, комбинирана за клас 5 от МКСУ.

Жалбоподателят твърди, че ответникът в обжалваната част на решението си неправилно е приложил правилата на ЗМГО /отм./ в приложимата му към датата на подаването на искането редакция. В съдебно заседание се представлява и излага допълнително становище в писмени бележки по съществуващото на спора. Претендира и разноски.

Ответникът – Председател на Патентно ведомство на РБ /ПВРБ/, в съдебно заседание и в писмено становище по съществуващото на спора чрез процесуалния си представител оспорва жалбата с искане същата да бъде отхвърлена. Претендира юрисконсултско възнаграждение. Прави възражение за прекомерност на заплатеното адвокатско възнаграждение на жалбоподателя.

Заинтересованата страна – Ж. В. се представлява. В писмено становище по жалбата и съществуващото на спора навежда аргументи за неоснователност на оспорването, прекомерност на адвокатското възнаграждение, заплатено от жалбоподателя. Претендира разноски.

СГП не е взела участие в производството.

Административен съд София-град, след като обсъди релевираните с жалбата основания, доводите на страните в съдебно заседание, прецени събраните по делото доказателства и служебно, на основание чл. 168, ал. 1 във връзка с чл. 146 АПК, провери изцяло законосъобразността на обжалвания акт. Съдът намира за установено следното от фактическа страна:

Административното производство е започнало по искане с вх. № 70073688/04.07.2017 г. от С. АД, [населено място], за заличаване на регистрацията на марка с рег. № 96039 Е..BG, комбинирана, за стоките от класове 5, 32 и 34 на МКСУ, за които марката е регистрирана.

Искането е било с правно основание чл. 26, ал. 1 във връзка чл. 11, ал. 1, т. 4 и 7 и чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО - отм). Искането е било обосновано с това, че заявителят на искането е притежател на по-рано регистрирана словна марка с рег. № 56125 EX S., която е в много висока степен сходна на процесната марка.

Ето защо, приложимите правни норми са както следва:

1. Чл.26, ал.3, т.1, вр.чл.12, т.1, т.2 ЗМГО отменен, които разпоредби съответстват на чл.36, ал.3, т.1, вр.чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО – по отношение на сходство на противопоставените марки, идентичност / сходство на стоките им до степен на вероятност от объркване на потребителите;

2. Чл.26, ал. 1, вр.чл. 11, ал. 1, т.7 ЗМГО отменен, които разпоредби съответстват на чл.36, ал.1, вр.чл. 11, ал.1, т.7 ЗМГО – по отношение на наличие на марка, която може да въведе в заблуждение потребителите относно естеството и качеството на стоките от регистрираните класове, на основание §5, ал.2 от ПЗР на ЗМГО, обн.ДВ.бр. 98 от 13 декември 2019г., в сила от 17.12.2019г., /отмененият закон се прилага за исканията за отмяна и заличаване на регистрацията на марки и географски означения, по които няма влязло в сила решение до влизането му в сила./

Притежател на марка с рег. № 96039 Е..BG, комбинирана за стоките от класове 5, 32 и 34 на МКСУ е Ж. Б. В., от [населено място], представляван в административното производство от представител по индустриална собственост М. М. и конституиран като заинтересована страна по делото.

Била е разменена с маркопритежателя кореспонденция, като от него е постъпило становище от 04.01.2018г. с приложения към него доказателства и искания. На основание чл. 46, ал. 2 ЗМГО, на молителя и настоящ жалбоподател е предоставена възможност да изрази становището си по нея. На 26.04.2018 г., в рамките на законоустановения срок, той е представил отговор и е представил доказателства за използване на притежаваната от него марка, като по-рано регистрирана от двете.

Със заповед № 868 от 23.10.2019 г. на Председателя на ПВ е назначен състав, който да вземе становище по искането. Съставът е приключил работата си със Становище, с което е предложил на Председателя на ПВ да приеме искането за основателно за стоките от клас 34 на МКСУ на основание чл. 11, ал. 1, т. 4 от ЗМГО /отм./ и за неоснователно по отношение на другите два класа от МКСУ – 5 и 32, на основание чл. 11, ал. 1, т. 4 и чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО /отм./ Одобрявайки становището им, Председателят на ПВ е издал частично оспореното решение с № 143 от 07.11.2019г.

Решението е било надлежно съобщено и на двете страни. В тримесечният срок е постъпила жалба от заявителя [фирма] срещу решението в частта, касаеща отхвърлянето на искането за заличаване на комбинираната марка за стоките от клас 5

от МКСУ, за които е регистрирана.

Пред административния орган са представени следните доказателства от жалбоподателите:

- Разрешение за употреба на лекарствен продукт от 17.03.2009 г.;
- Справка за продажби на Т. за периода 2013 - 2018 г.;
- Фактури за продажби на стоки с доставчици С. АД и С. Т. АД за периода 2013 - 2018 г. - 104 броя;
- Договор за разработване на мобилно приложение от 10.12.2015 г.;
- Договор за извършване на публични изяви от 01.01.2015 г.;
- Разпечатки от интернет сайтове;
- Извадка от register.bg за регистриран домейн;
- Рекламни материали.

От заинтересованата страна в административното и съдебното производство са представени следните доказателства за употреба и придобита отличителност на комбинираната марка:

- снимкови материали на търговски обект и на щандове с изложени стоки за продажба;
- рекламни материали с марка Е..BG.

По делото са представени допълнителни доказателства за вида на използване на по-ранната словна марка.

Изслушано е заключение на ВЛ по поискана от жалбоподателя съдебно маркова експертиза. Заключение е оспорено изцяло от жалбоподателя, но искането му за повторна тройна експертиза е отхвърлено от съда.

Заключението на ВЛ е следното:

По първия поставен въпрос - представеното използване на по-ранната търговска марка EX S. различава ли се съществено от вида, в който марката е регистрирана?

„Марката EX S. с рег. №56125 е оформена от два словни елемента EX и S., изписани на латиница с дребен шрифт, като на български се произнася като екссмоукър.

Марката „EX S.“ е използвана заедно в комбинация с редица други елементи, което е видно от представеното към делото цветно изображение на потребителската опаковка на С.. Тази опаковка е с различни текстови елементи, цветово съчетание от различни цветове - бял, син и черен, а словните елементи са в бял, кафяв и черен цвят. Самата словна марка фигурира на опаковката като един хоризонтален и един вертикален малък, текстови елемент, с малък шрифт - в черен цвят и се определя като неотличителен/несъществен елемент. Доминиращият и отличителен елемент в опаковката е големият словен елемент "Т.", както доминиращи елементи са и цветовото оформление на опаковката в син и черен цвят. Включената словна марка в опаковката е почти незабележима в сравнение с останалите доминиращи елементи на опаковката.

Ето защо експертизата е заключила, че използването на регистрираната марка EX S. се различава съществено от вида, в който тя е регистрирана. Тя фигурира като два малки /с дребен шрифт, почти незабележими/ словни елемента върху продаваната от С. опаковка. Опаковката се възприема от потребителите в своята цялост и включената словна марка е незабележима в нейното оформление. Търговска марка „EX S.“ се различава съществено от вида, в който марката е регистрирана.“

По втория поставен въпрос - представеното използване на по-ранната търговска марка

„EX S.“ за стоките от клас 5 способно ли е да отличи тези стоки от тези на други лица в същия клас? - вещото лице е отговорило следното: „Заявените стоки на по-ранната търговска марка в клас 5 са за: фармацевтични препарати и пластири, които са предназначени за пушачи, а стоките на по-късната марка са описани като фармацевтични, медицински и ветеринарни препарати; диетични храни и вещества за медицински цели, диетични добавки за хора и животни, препарати за унищожаване на вредни животни; фунгициди, хербициди.

Въпреки сходството в стоките „фармацевтични препарати“ в двете марки в клас 5, използването им няма да заблуди потребителите и те са в състояние да отличат тези стоки на едната марка от стоките от втората марка. Това се дължи на различните доминиращи и отличителни елементи, съдържащи се в двете марки. При двете марки има сходство в клас 5 само относно стоките, предназначени за фармацевтични препарати, но няма сходство между останалите стоки, за които са регистрирани в клас 5. Това единично сходство, само във фармацевтичните продукти на двете марки, не е достатъчно, за да се твърди, че има сходство в продуктите в клас 5 на двете марки.

Потребителите са в състояние да отличат тези стоки на едната марка от стоките от втората марка. Те възприемат дадена марка в нейната цялост и съобразно общо цялостно впечатление, което тя създава у тях.

В словната марка "EX S." не е отличителен и доминиращ елемент съчетанието от две части, изписани на латиница с дребен шрифт върху опаковката на С.. Словната марка се произнася като екссмоукър, а съчетанието от двете части нямат конкретно смислово значение и определение, но марката се отнася до стоки за клас 5 - фармацевтични препарати и пластири и използването ѝ в комбинация с другите доминиращи елементи, оформящи продаваната опаковка на С., отличава тези стоки от тези на други лица в същия клас.“

На въпрос №3 - Налице ли е фонетично, визуално и смислово идентичност/сходство между марките „EX S.“ рег. №56125 и „E..BG“ рег.№96039, както и идентичност/сходство на стоките от клас 5 на двете марки. ВЛ е отговорило: „При направеното фонетичното сравнение между по-ранната марка, по отношение на фонетиката, експертизата е на мнение, че при тези две марки няма фонетичното сходство, тъй като доминиращият елемент при тях е различен и не съществува вероятност да се произнасят различно, въпреки наличието на някои сходни словни части, съдържащи се в тях. При фонетичното сравнение между двете марки, по отношение на фонетиката, експертизата е на мнение, че марката „EX S.“ с рег. №56125 е оформена от два словни елемента EX и S., изписани на латиница, като на български се произнася като екс смоукър.

Марката „E..BG“ е комбинирана, състояща се от един словен елемент, изписан на латиница, като на български се произнася като есмоукър.

При това произнасяне вторите срички „M.“ са фонетично идентични, но при първите „„EX“ и съответно „ES“ те не са фонетично сходни, тъй като двата знака „EX“ и „ES“ не са близки по звучене. При произнасяне на съответните марки, фонетичното сходство между тях ще липсва.“

Въз основа на гореизложеното, експертизата е на мнение, че между двете марки няма фонетично сходство, тъй като звучат по различен начин, а именно есмоукър и екссмоукър. По-нататък продължава:

„Относно визуалното сходство между двете марки експертизата е на мнение, че между двете марки няма визуално сходство, тъй като включването на регистрираната

словна марка, използвана в комбинация с другите елементи на продаваната опаковка на С., е неотличаващ се, а визуалното възприемане се определя от големия надпис „Т.“ и цветовото оформление на опаковката, които се явяват доминиращи елементи. Словната марка, изписана с дребен шрифт на използваната опаковка се явява като несъществен елемент, използвана е в комбинация с другите елементи на продаваната опаковка на С.. В опаковката тя е неотличаваща се, почти незабележима, а визуалното възприемане се определя от големия надпис „Т.“ и цветовото оформление на опаковката, които се явяват доминиращи елементи.

Заключението на експертизата е, че включването на словната марка и използването ѝ с други елементи на опаковката, е недостатъчно и незабележимо, за да се определи да има сходно визуално възприятие между двете марки.

Относно смисловата идентичност/сходство между марките „EX S.“ и марката „E..BG“, експертизата установи, че:

Марката “EX S.“, с рег. №56125 се състои само от словен елемент, който няма конкретно смислово значение и определение, а марката „E..BG“, с Рег. N 96039 е комбинирана марка, с различен шрифт и оцветяване.

При превод от английски на български език „EX S.“ се превежда като „бивш пушач“, а „E.“ се превежда като „тюлен“, което доказва липса на смислово сходство между двете марки.

Въз основа на гореизложеното експертизата е на мнение, че между словната марка и комбинираната марка няма смислово сходство, както и идентичност/сходство на стоките от клас 5 на двете марки.

Относно наличието на идентичност/сходство на стоките от клас 5 на двете марки, експертизата е на мнение, че въпреки сходството в стоките фармацевтични препарати в двете марки в клас 5, използването им няма да заблуди потребителите и те са в състояние да отличат тези стоки на едната марка от стоките от втората марка. Това се дължи на различните доминиращи и отличителни елементи съдържащи се в двете марки.

При двете марки има сходство в клас 5 само относно стоките, предназначени за фармацевтични препарати, но няма сходство между другите стоки в клас 5. Това единично сходство, само във фармацевтичните продукти на двете марки, не е достатъчно, за да се твърди, че има сходство в продуктите в клас 5 на двете марки.

От направените сравнителни анализи фонетично, визуално и смислено сравнение, общото впечатление, което създават заявената марка и по-ранно регистрираната марка, експертизата е на мнение, че общото цялостно впечатление, което създават марките е различно, поради следните причини:

По-ранно регистрираната марка е словна, изписана с дребен шрифт и се определя като несъществен елемент, още повече че тя е използва в комбинация с други доминиращи елементи в продаваната опаковка;

Регистрираната комбинирана марка е с доминиращ словен, голям елемент, с удебелени букви и оцветен в два цвята.“

По 4 въпрос - Като се вземат предвид доктриналните положения в областта на специалните знания относно марките, да се направи анализ дали съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на двете марки, включително с отчитане на тяхното сходство/идентичност, както и сходството /идентичност на стоките от клас 5 на двете марки. ВЛ е отговорило следното:

„При така направените сравнителни анализи между двете марки следва да се извърши преценка относно вероятността от объркване па потребителите и възможността за свързването на по-ранната регистрирана марка с рег.№56125 и по-късно регистрираната комбинирана марка с рег. №96039.

Преценката за вероятност за объркване на потребителите е обща и се основава на общото впечатление, което създава словната марка и общото впечатление, което създава комбинираната марка в потребителите.

Потребителите не биха се объркали при възприемане на двете марки, въпреки съвпадението във втората словна част на марките - „М.“, влизаща в състава на словната марка и комбинираната марка. Потребителите на стоките цигари не биха се объркали, въпреки съвпадението на тази словна част в двете марки. При своя избор тези потребители възприемат дадена марка в нейната цялост, в нейното цялостно впечатление, което тя създава у тях. Те не биха се повлияли и не биха обърнали внимание при своя избор само на един малък словен елемент, който е включен заедно с други елементи в дадена опаковка.

От направените сравнителни анализи - по стоки, фонетично, визуално и смислово сравнение, общото впечатление, което създават словната марка и комбинираната марка, експертизата е на мнение, че общо и цялостно впечатление, което създават марките е различно, поради следните причини: По-ранно регистрираната марка е словна, изписана с дребен шрифт и се определя като несъществен елемент, още повече че тя се използва в комбинация с други доминиращи елементи в продаваната опаковка. Регистрираната комбинирана марка е с доминиращ словен, голям елемент, с удебелени букви и оцветен в два цвята.

Наличието на частично сходство между стоките на по-ранно регистрираната марка и по-късно регистрираната комбинирана марка не е достатъчно да доведе до вероятност за объркване на потребителите, които са с повишено внимание при избора на стоките.“

Съдът ще коментира заключените по-долу, във връзка с останалите доказателства по делото.

При така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи: Жалбата е подадена в срока по чл.50, ал.1 ЗМГО /отм./, от легитимирано лице, адресат на решението, с което е оставено частично без уважение искането му за заличаване на регистрацията на по-късна марка, поради наличието на основания по чл. 11 и чл. 12 от ЗМГО /отм./, поради което е **процесуално допустима.**

По същество съдът я намира за **неоснователна.**

Съгласно изричната разпоредба на чл.168, ал.1 АПК съдът не се ограничава само с обсъждане на основанията, посочени от оспорващия, а е длъжен, въз основа на представените от страните доказателства да провери законосъобразността на оспорения административен акт, на всички основания по чл.146 АПК, като съгласно ал.2 на същия член съдът обявява нищожността на акта, дори да липсва искане за това.

Не са налице нарушения на формата, съдържанието и процесуално правните изисквания при постановяване на процесното решение.

Оспореното решение е издадено от компетентен орган – Председателя на ПВ, на когото, съгласно разпоредбата на чл.46 ЗМГО /отм./ е предоставено

правомошце да се произнася исканията за заличаване на регистрацията. Такова искане се съдържа в постъпилата в ПВ жалба от [фирма], следователно за издателя на акта е било налице основание за произнасяне по него.

Постановено е в изискуемата се писмена форма и съдържа всички реквизити по чл.59, ал.2 АПК. При постановяването му не са допуснати нарушения на административнопроизводствените правила, като съдът не констатира и пороци във формата на административния акт. Решението съдържа фактическите и правни изводи на органа, мотиви за достигане до крайния извод, които са проверими от съда, спазени са и останалите формални изисквания към съдържанието на индивидуалните административни актове. Съдът счита, че при постановяването му не са допуснати нарушения на административнопроцесуалните правила, установени в чл.42 - чл.46 ЗМГО /отм./, които да бъдат определени като съществени и които да мотивират неговата отмяна. Доколкото нарушението на административнопроизводствените правила е съществено само тогава, когато е повлияло или е могло да повлияе върху крайното решение по същество на административния орган, то в настоящото производство такива съществени нарушения не се констатираха. На страните в производството е даден достатъчен срок да вземат становища по исканията и възраженията на другата страна, а в тяхната съвкупност са обсъдени от административния орган в процесното решение.

Не е налице и нарушение на материалноправните изисквания на закона.

В искането за заличаване на процесната марка /E..bg/ за стоките от клас 5 на МКСУ жалбоподателите са посочили, две основания: първо, че атакуваната марка противоречи на разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 7 от ЗМГО /отм/, тъй като предизвиква еднозначна асоциация за естеството, предназначението и географския произход на стоките от класове 5 и 32 на МКСУ, а именно „български стоки, обслужващи пушенето/пушачите“. На второ място е обосновал искането си с нормата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО /отм/, тъй като е притежател на по-ранна национална регистрация на марка с рег. № 56125 EX S., словна, която е в много висока степен сходна на процесната марка. Доколкото стоките на сравняваните марки от клас 5 на МКСУ са идентични, съществува вероятност за объркване на потребителите за произхода на сравняваните стоки.

Процесната марка е регистрирана за следните стоки от клас 5: „фармацевтични, медицински и ветеринарни препарати: диетични храни и вещества за медицински, диетични добавки за хора и животни, препарати за унищожаване на вредни животни: хербициди“. По ранната марка е регистрирана само за „фармацевтични препарати и пластири, които са предназначени за пушачи“ от същия клас 5 на МКСУ.

Съдът възприема изцяло изложените от ответника съображения по отношение на указателния характер на марката. Както е посочено в оспореното решение указателният характер на марката винаги се преценява във връзка със заявените класове и от гледна точка на начина на възприемане на знака от средния потребител, който е добре информиран, достатъчно наблюдателен и съобразителен при вземане на решение за

покупка.

Процесната марка е комбинирана и се състои от словосъчетанието E..BG, изписано с удебелен, стандартен шрифт на латиница. Първата буква на словния елемент „E“ е изпълнена в червен цвят и е представена с по-големи размери от тези на останалите букви, които са в черен цвят. Цветовото и графичното оформление на буквата „E“ я отграничава от останалите букви и обуславя самостоятелната ѝ смислова натовареност. В нашата съвременност и на фона на скоростно развиващите се технологии, свързани с цифровата среда този символ се възприема също и като съкращение на думата „електронен“. Публично достъпно е обяснението на английски, съдържащо се в Речник на градските думи / <https://www.urbandictionary.com/define.php?term=E-smoker/> и въведено още през 2016 година там като „човек, който за удоволствие използва електронни цигари или вайп като алтернатива на обикновените цигари“ /превод мой/. В този смисъл съдът не кредитира в тази част заключението на ВЛ, което твърди, че процесната марка има за смислово значение „тюлен“ и няма връзка между нея и по-ранната марка.

Освен със значението си на прилагателно име, което се отнася до електроника, все по-популярно е използването на буквата E пред различни думи на английски език, което да я свърже смислово с извършване на различни дейности в електронна среда /като електронно пазаруване, електронно плащане, електронна поща и т.н./. Думата „S.“ в превод от английски език означава „пушач, човек, който пуши“ и тъй като е сред популярните английски думи, потребителите я възприемат именно с това ѝ значение, каквито доводи навеждат и страните по спора. В буквения състав на процесната марка е включено и означението „.BG“ /точка Б./, което представлява означение за област от първо ниво на домейн и като такава е лишено от самостоятелна отличителност, тъй като е описателен елемент. Свързано обаче, с останалите букви, отново навежда на предположението за някакъв вид електронни действия или услуги. В този смисъл, настоящият състав намира, че потребителите ще разберат и възприемат семантиката, която носят анализирания елементи именно като свързани с извършване на някаква дейност в електронна среда, ориентирана най-вече към пушачите като потребители.

Доколкото атакуваната марка е комбинирана, поради посоченото цветово и графично оформление на знака, следва да се прецени неговата степен на влияние при възприемането ѝ, т.е. дали това обуславя наличието на отличителност, за разлика от указателните словни елементи в него. Органът е извършил тази преценка, защото термини или знаци, които са описателни, могат да излязат извън обхвата на забраната по чл. 11, ал. 1, т. 4 от ЗМГО, ако бъдат комбинирани с други елементи, които ги правят отличителни в цялост. В конкретния случай процесната марка е изписана с удебелен, популярен шрифт на буквите, първата от които е изпълнена в червен цвят, а останалите са черни. Тези специфики от оформлението на знака не могат да отклонят вниманието на потребителя от описателното значение на словните елементи и съдът възприема изводът на ответника, че не допринасят за каквото и да било различно възприемане на марката, освен като знак, указващ

определени характеристики на стоките. Нещо повече, цветовото оформление на първата буква „Е“ и повдигането ѝ като главна буква спомага за указване на потребителите при възприемане на знака, че тя е натоварена със самостоятелно значение.

На следващо място, както бе посочено, преценката за указателния характер на една марка се извършва винаги във връзка с конкретните стоки или услуги, за които тя се заявява за регистрация или в случаите на заличаване - за които е регистрирана. Съдът намира, че по отношение на стоките от клас 5, за които е регистрирана, процесната марка няма описателен характер, доколкото указанието, което дава е предимно за предоставяне на услуги с електронен характер, макар и свързани с пушачи. Като се вземе предвид и специфичните нужди, във връзка с които стоките от клас 5 на МКСУ /фармацевтични, медицински и ветеринарни препарати: диетични храни и вещества за медицински, диетични добавки за хора и животни, препарати за унищожаване на вредни животни: хербициди/ се закупуват, потребителите са наясно какъв вид продукт от гореизброените търсят - напитка или лекарство, и имат информация за продуктите и директен достъп до тях при избора им. Предвид горното няма основания да се заключи, че потребителите ще очакват от тези стоки да притежават характеристиките и особеностите на изделията за пушене, тъй като за тях е ясно, че това на практика са различни продукти. Следователно, при търсенето и закупуването на горецитираните стоки, и предвид знанията, нагласата, навиците и възприятията на потребителите, които са добре информирани, наблюдателни и внимателни при избора си в конкретния случай, съдът намира, че не съществува възможност процесната марка да ги въведе в заблуждение. Ето защо искането за заличаване на процесната марка на основание чл. 11, ал. 1, т. 7 от ЗМГО /отм./ по отношение на стоките от клас 5 на МКСУ е било неоснователно и правилно административният орган го е отхвърлил.

Що се отнася до искането, в частта му мотивирана с чл.26, ал. 3. т. 1 във връзка с чл. 12. ал. 1. т. 2 от ЗМГО /отм./ съдът намира и в тази част решението на ПВ за законосъобразно, но по съображения различни от изложените.

Член 12, ал. 1, т. 2 /отм./ е забранявал регистрацията на марка, идентична или сходна на по-ранна марка, ако стоките или услугите на марките са идентични или сходни, когато има вероятност за объркване на потребителите, включваща възможност за свързване с по-ранната марка, т.е. опасност потребителите да повярват, че стоките или услугите са с общ търговски произход. Това относително основание за отказ изисква изпълнението на следните кумулативно изискуеми предпоставки:

- по-ранно право върху марка;
- идентичност или сходство на стоките или услугите;
- идентичност или сходство между атакуваната и по-ранната марка;
- вероятност за объркване на потребителите.

На първо място, безспорно е наличието на по-ранна марка. Съдът не възприема окончателния извод на административния орган, че жалбоподателите не са доказали реалното използване на по-ранната марка.

С разпоредбата на чл. 19, ал. 1 от ЗМГО /отм./ се е въвело задължение за притежателя на право върху регистрирана марка в петгодишен период от датата на нейната регистрация да е започнал реално да я използва във връзка със стоките или услугите, за които марката е регистрирана, в противен случай законодателят е предвидил възможност тя да бъде отменена. В настоящия случай по-ранната марка с рег. № 56125 е регистрирана на 31.10.2006 г., следователно към момента на подаване на искането за заличаване - 04.07.2017 г., е изтекъл законоустановеният петгодишен срок от датата на нейната регистрация и молителят е имал задължението да докаже, че е започнал реално използване на по-ранната марка. Периодът, в който трябва да се установи реалното ѝ използване, са петте години, предшестващи датата на предявяване на искането, а именно от 04.07.2012 до 04.07.2017 г., а мястото – доколкото се касае за национална марка - територията на Република България.

Административният орган правилно е посочил кои са релевантните фактори, които се отчитат за да се прецени реалното използване, а именно:

- поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки;
- предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак;
- вносът или износът на стоките с този знак;
- използването на знака в търговски книжа и в реклами;
- използването на марката от притежателя ѝ във вид, който не се различава съществено от вида, в който марката е била регистрирана;
- степента на използване на марката, като доказателствата за използване трябва да съдържат данни относно мястото, времето, степента и естеството на използване на марката за съответните стоки и услуги и тези обстоятелства са кумулативни.

Вярно е, че преценката на доказателствата е обща, като всички обстоятелства по конкретния случай се вземат предвид, а всички представени материали се оценяват във връзка едни с други. Следователно, въпреки че отделни доказателства могат сами по себе си да не са достатъчни за доказване на използването на по-ранна марка, те могат заедно с други документи и информация да допринесат за доказване на използването. Именно тук административният орган е преценил неправилно доказателствата в тяхната съвкупност, като е посочил, че не е било налице реално използване на словната марка **ex smoker**.

От една страна С. АД е регистрант на домейна exsmoker.bg от 2006 г. Освен това видно от разрешение за употреба на лекарствен продукт от 17.03.2009 г., издадено от Изпълнителна агенция по лекарствата, на на жалбоподателят е предоставено правото да използва произвеждания от него продукт Т. 1,5 мг филмирани таблетки по 100 броя в опаковка. От приложения към разрешението снимков материал на опаковката на продукта, както и по настоящото дело, става ясно, че той представлява лекарствен продукт против тютюнопушене и е означен със знака Т. *ex smoker*/Т. *екс пушач*.

Приложена е и справка за оборот на дружеството С. Т. АД за периода 2013 - 2018 г., същият е в размер на 1 613 423 лв. Справката съдържа информация

за номерата и датите на издадените фактури, както и за наименованията на получателите на таблетки Т. 1,5 мг по 100 броя в опаковка.

Жалбоподателят представя множество фактури за периода 2013 - 2018 г., издадени от него в качеството му на доставчик с получател С. Т. АД, както и такива, издадени от С. Т. АД с получатели различни търговци, опериращи на територията на страната. Предмет на представените счетоводни документи са лекарствени продукти, означени с различни марки, сред които са и опаковки от по 100 броя таблетки Т. 1,5 мг. Издадените от С. АД фактури свидетелстват за продажбата на посочените таблетки на обща стойност 821 655,22 лв. без ДДС. Продажбите, видни от фактурите, са регулярни и интензивни, и дават основание да се кредитира представената справка за оборота на С. Т. АД, което дружество е закупувало продуктите от молителя и впоследствие ги е разпространявало в търговската мрежа.

Приложен е и договор от 10.12.2015 г., от който е видно, че дружеството жалбоподател С. АД възлага на Ф. Л. Е. разработване на мобилно приложение EX S. Т..

Приложени са рекламни материали на лекарствен продукт Т. ex smoker против тютюнопушене, предлаган от С..

Разгледани именно в условията на взаимна свързаност и обусловеност доказателствата сочат, че С. АД е производител на лекарствен продукт против тютюнопушене, а именно таблетки Т. ex smoker 1,5 мг., които е разпространявал на територията на Република България, включително и в релевантния период. За развитието на борбата с тютюнопушенето, освен продажбата на лекарствения продукт, молителят е разработил и мобилно приложение Т. ex smoker.

По отношение на „естество на използване“ доказателствата показват, че молителят е използвал означенията Т. ex smoker, Т. и Т. като словни елементи или в комбинация с жълт и бял цвят и специфичен шрифт.

Вярно, че не са налични данни за самостоятелно използване на по-ранната марка EX S., а само в комбинация със словния елемент Т.. Вярно, че словният елемент Т./Т., независимо дали е изписан на латиница или кирилица, се характеризира със самостоятелна отличителност, тъй като не е описателен по отношение на стоките, за които е регистрирана по-ранната марка. Не е вярно, че начинът по който е използвана противопоставената марка EX S., а именно в комбинация с отличителния словен елемент Т./Т., се различава съществено от вида в който тя е регистрирана, доколкото тя е използвана именно като словна марка. Верен е обаче изводът, че добавянето на допълнителен елемент променя отличителността на марката в цялост. Това обаче ще има значение при сравнение на останалите фактори /идентичност или сходство на стоките или услугите; идентичност или сходство между атакуваната и по-ранната марка; вероятност за объркване на потребителите/, имащи значение за крайния извод дали са основанията чл.26, ал. 3. т. 1 във връзка с чл. 12. ал. 1. т. 2 от ЗМГО /отм./

Предвид това се налага извод, че молителят не е успял да докаже, че е използвал по-ранната марка с рег. № 56125 EX S., словна, за означение на стоките „ фармацевтични препарати и пластири, които са предназначени за пушачи " от клас 5 на МКСУ, за които е получила закрила.

Извършеният анализ показва, че искането за заличаване на атакуваната марка на основание чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО е неоснователно, поради недоказано използване на противопоставената марка. На второ място, съдът намира, че е налице сходство на стоките от клас 5, за които двете марки са регистрирани, противно на заключението на вещото лице и това става ясно от самото им описание. По ранната марка е регистрирана за стоките от клас % на МКСУ - фармацевтични препарати и пластири, които са предназначени за пушачи, а стоките на по-късната марка са описани като фармацевтични, медицински и ветеринарни препарати; диетични храни и вещества за медицински цели, диетични добавки за хора и животни, препарати за унищожаване на вредни животни; фунгициди, хербициди. Като двете групи имат безспорно сходство както в насочеността /релеватния кръг потребители/, търговските канали на разпространение. На трето място, налице е и сходство между атакуваната и по-ранната марка. Макар едната да е словна, а другата комбинирана, отличителните елементи на двете са словни.

Съдът не възприема семантичния анализ на вещото лице, което неправилно е определило, както превода на думите от английски на български, така и разпределението им на срички. Така в двата словни елемента има разлика само в две букви /ЕКС смоу-кър и Е смоу-кър - кс/. Действително е налице сходство в произнасянето на двете словосъчетания, но то е в достатъчна степен да ги разграничи, тъй като съчетанието на буквите КС звуково е силно отличително и на практика отличава гласната Е от съчетанието ЕКС. В допълнение е и коментиранията по-горе смислова натовареност на буквата Е, която в комбинация с друга дума указва определено електронно действие, а словосъчетанието ЕКС – е със значението на „бивш“. Ето защо, съдът намира че двата словни елемента макар и сходни, са в достатъчна степен отличителни един от друг.

На четвърто място, по отношение възможността за объркване на потребителите – съдът споделя заключението на ВЛ, че не е възможно същите да сбъркат стоки от клас 5 на МКСУ обозначени с двата процесни знака – на жалбоподателя и заинтересованата страна. Това е така, защото при ползване на специфичните стоки от клас 5 на МКСУ, свързани с човешкото и животинското здраве потребителите обичайно са с повишено внимание и по-висока информираност от средния потребител на останалите промишлени/хранителни стоки или получават стоките от фармацевти, които имат задължението да посочат разликите в предлаганите от тях продукти.

Освен това, потребителите възприемат дадена марка/знак в тяхната цялост и общото впечатление, което те създава у тях. Те не биха се повлияли и не биха обърнали внимание при своя избор само на един малък словен елемент, който е включен заедно с други елементи в дадена опаковка. От анализа на начина на използване на по-ранната марка е видно, че същата никога не е използвана самостоятелно за стоките от клас 5, а използвана самостоятелно за услуга от друг клас на МКСУ – мобилното приложение на С. АД. Цялостното впечатление, което създава комбинираната марка Е.bg на заинтересованата страна /с цветен буквен елемент и словосъчетанието повдигнато в шрифт bold/ определено я отличава от неотличителното използване на *ex smoker*,

макар и представено с наклонен шрифт */italic/*, винаги в комбинация с наложилия се на българския пазар знак Т..

Поради посочените причини, съдът намира, че не са налице всички необходими кумулативни елементи за бъде извършено исканото от жалбоподателите заличаване на основание чл.26, ал. 3. т. 1 във връзка с чл. 12. ал. 1. т. 2 от ЗМГО /отм./.

Предвид изложеното, процесният административен акт, с който е отхвърлено искането с вх. № 70073688/04.07.2017 г. за заличаване на регистрация на марка с рег. № 96039 Е..BG, комбинирана за клас 5 от МКСУ е законосъобразен. Ето защо, съдът намира жалбата за неоснователна.

С оглед изхода на спора и на основание чл.143, ал.4 АПК на ответника се дължат разноски в размер на 100 лв. за юрисконсултско възнаграждение. На заинтересованата страна, въпреки направеното искане, не следва да се присъждат разноски, защото липсва представен списък по чл. 80 от ГПК и доказателства за реалното заплащане на уговорените по договора за процесуално представителство 500 лв.

Водим от гореизложеното и на основание чл.172, ал.2 АПК, Административен съд София-град, II отделение, 30-ти състав

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на [фирма], [населено място], срещу Решение № 143/07.11.2019 г. на председателя на Патентно ведомство в частта му, с която е отхвърлено искане с вх. № 70073688/04.07.2017 г. за заличаване на регистрация на комбинирана марка с рег. № 96039 Е..BG, за клас 5 от МКСУ.

ОСЪЖДА [фирма], [населено място], ЕИК[ЕИК] да заплати на Патентно ведомство на Република България, сумата от 100 (сто) лева – разноски по делото.

Отхвърля искането за присъждане на разноски на заинтересованата страна – Ж. Б. В. от [населено място].

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от уведомяване на страните, на които на основание чл.138 АПК да се изпрати препис от същото.

СЪДИЯ: