

РЕШЕНИЕ

№ 2732

гр. София, 21.04.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 27 състав,
в публично заседание на 05.12.2022 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Димитър Петров

при участието на секретаря Цонка Вретенова, като разгледа дело номер **1778** по описа за **2021** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.84, ал.1 ЗМГО, вр. чл. 145 и следв. АПК.

Образувано е по жалба на М. Sorphorne I. L., С., чрез адв. С. С. срещу решение № 381 от 08.12.2020г. на председателя на Патентното ведомство, с което е оставено без уважение искане на дружеството вх. № 70132219/26.11.2019г. за заличаване на регистрацията на марка с рег. № 93643 – MILLENIUM С. S., словна, регистрирана на 27.04.2016г. за услуги в класове 35, 36, 41 и 42 на МКСУ, с притежател "Никми" АД и със срок на действие до 13.03.2025г.

Жалбоподателят поддържа, че атакуваният акт е неправилен. Оспорва като необоснован извода на председателя на ПВ, че не е доказано реално използване в рамките на релевантния период на по-ранните марки на ЕС. Не оспорва, че релевантния период, за който следва да се докаже използване на марките е от 13.01.2010г. до 26.11.2019г., както и, че опозицията е приложима за четири марки – марка на ЕС №[ЕИК] М., марка на ЕС №[ЕИК] М. С., марка на ЕС №[ЕИК] М. С. С. и марка на ЕС №[ЕИК] М. SUITES AND APARTMENTS. Поддържа обаче, че представените доказателства в хода на административното производство са категорични, че марките са използвани реално. Дори в обжалваното решение е посочено, че марката М. се използва в 9 хотела на територията на ЕС, но въпреки това е последвал противоречивият извод за липса на такова използване, който е мотивирал решаващия извод за оставяне без уважение на искането за заличаване на марка. Поддържа и, че предмет на доказване в настоящото производство е единствено реалното използване на марките, а не постигането на определен резултат от това

използване, каквито мотиви са изложени от административния орган във връзка с резултатите от финансовата дейност на хотелите на територията на ЕС. Поддържа, че е направен формален и неправилен анализ на представените доказателства, което е довело и до постановяване на незаконосъобразен административен акт. Допълнително представя доказателства с жалбата. Поддържа, че всички те установяват, че по-ранните противопоставени марки се използват на територията на ЕС за услугите, за които са регистрирани, с оглед на което атакуваната марка е регистрирана в нарушение на чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО и следва да бъде заличена. Прави искане за отмяна на атакуваното решение на председателя на ПВ и вместо него постановяване на ново, с което административният орган да бъде задължен да постанови акт за заличаване на регистрацията на марка с рег. № 93643 – MILLENIUM C. S..

Ответникът - председател на Патентно ведомство, чрез процесуалния си представител изразява становище за неоснователност на жалбата.

Заинтересованата страна- „Никми“ АД, оспорва жалбата. Поддържа, че решението на председателя на ПВ е правилно и обосновано от събраните доказателства. Намира за правилен извода на ПВ, че представените от опонента доказателства са обобщени данни за цялата хотелска верига и дават косвена, а не пряка информация за реалното използване на неговите марки. Поддържа, че при преценка използвани ли са реално марките следва органът да се ръководи от основаните критерии въведени, както в националното законодателство в синхрон с чл.18 от Регламент (ЕС) 2017/1001, така и в практиката на СЕС, а не единствено от факта на използването им в търговската дейност, в това число: дали използването на марката кореспондира с основната ѝ функция; дали се използва във вид несъществено различен от вида, в който е регистрирана; дали се използва по отношение на стоки/услуги, които са пуснати на пазара и дали използването може да създаде или поддържа пазарен дял. По подробно изложени съображения поддържа, че представените от жалбоподателя доказателства, не покриват тези критерии, с оглед на което и искането за заличаване на регистрацията на марка е неоснователно и правилно е оставено без уважение от председателя на ПВ.

Съдът, като взе предвид становищата на страните и събраните по делото доказателства, намира следното:

Процесното административно производство е по реда на раздел VIII от Глава втора от Закон за марките и географските означения (ЗМГО), вр. §5, ал.2 от ПЗР на ЗМГО. Образувано е по искане за заличаване на регистрацията вх.№ 70132219/26.11.2019г. подадено от M. Sorphtorne I. L., C., чрез адв. С. С.. Поискано е заличаване на регистрацията на марка рег.№ 93643 M. C. S. – словна, регистрирана на името на „НИКМИ“ АД, [населено място], България. Като основание на искането за заличаване на марката е посочено, че поради нейната идентичност или сходство с по-ранните марки на искателя и идентичността или сходството на стоките или услугите на двете марки (всички услуги от класове 35 и 43 и конкретно посочени услуги от класове 36 и 41) съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка.

В искането е посочено, че дружеството е регистриран собственик на следните по-ранни марки (само поддържаните в жалбата):

- марка на ЕС №[ЕИК] М., с право на приоритет за България от 01.01.2007г., защитена за услуги от класове 35 и 42;

- марка на ЕС №[ЕИК] М. С., с право на приоритет за България от 01.01.2007г.,

защитена за услуги от класове 35 и 42;

- марка на ЕС №[ЕИК] М. С. С., с право на приоритет за България от 01.01.2007г., защитена за услуги от класове 35 и 42;

- марка на ЕС №[ЕИК] М. SUITES AND APARTMENTS - комбинирана, с право на приоритет за България от 01.01.2007г., защитена за услуги от класове 35, 36 и 43.

Посочил е, че марките са сходни с атакуваната словна марка с рег.№ 93643 М. С. S.. Твърди, че отличителният елемент на атакуваната марка е М., като са добавени и други два словни елемента - С. и S., които обаче са неотличителни тъй като указват мястото на произхода или предоставянето на услугите и са в изключително широка употреба, поради което не са в състояние да изпълняват функциите на марка. В тази връзка твърди, че тези два елемента, не оказват влияние при възприемането на марката от потребителите, съответно могат да окажат изключително минимално влияние при сравняване на марките. Изтъква и, че отличителният елемент на притежаваните от него марки е също словният елемент М., както и стилизирана буква „М“ в комбинираната марка №[ЕИК], с оглед на което се мотивира изводът, че марките сравнявани в тяхната цялост са сходни помежду си, с оглед общия доминиращ елемент във всяка от тях М.. Този елемент е единственият в състава на всички марки, който може да бъде използван от потребителите за еднозначното идентифициране на произхода на предлаганите услуги. С оглед сходството при марките, както и идентичността и сходството на услугите, за които са регистрирани се поддържа, че съществува реална вероятност за объркване на потребителите, които ще възприемат основния словен елемент М. като име на хотел или търговски или конферентен център и не обръщат внимание на неотличителните словни елементи.

След приключване на проверката за допустимост и формална редовност на искането, на основание чл.76, ал.1 ЗМГО, единият екземпляр на искането и доказателствата са предоставени на притежателя на правото върху марка - „Никми“ АД за възражение в двумесечен срок. Възражение е подадено с вх.№ 70140149/09.03.2020г. С него притежателят на марката заявява, че не оспорва, че дружеството – искател е притежател на посочените марки, които са регистрирани по-рано от неговата, както и, че има съвпадение в част от услугите, за които са регистрирани марките, но възразява на основание чл.36, ал.8 ЗМГО, че по-ранните марки, не са били реално използвани съгласно установеното в Регламент (ЕС) 2017/1001, вр. чл.77, ал.5 ЗМГО, с оглед на което е направено искане по реда на чл.77, ал.1 ЗМГО. Отделно възразява, да е налице сходство между марките, което е до такава степен, че да създаде у потребителите вероятност от объркване по отношение произхода на услугите на противопоставените марки. Поддържа, че стилизираният елемент – посочен от искателя като буква „М“ в по-ранните марки е толкова отчетлив, че той е доминиращ и създава най-пряко визуално впечатление у потребителя, а такъв знак, в тяхната марка липсва. Заявява, че недоминиращите елементи – „С.“, „С. С.“, „SUITES AND APARTMENTS“, както и „С.“ и „S.“ в неговата марка, може и да са по-слабо отличителни от водещия – М., но не са напълно лишени от отличителен характер, както поддържа искателят. В конкретния случай поддържа, че елементът „S.“ с оглед спецификата на хотелския сектор, се възприема от потребителите като указание за конкретен стопански обект в [населено място], с оглед на което, не може да бъде объркан с обектите на искателя. Оспорва и твърдението, че словният елемент „М.“ е с висока степен на отличителност, която се е понижала в резултат от начина на използването му на пазара. В тази връзка изтъква, че поради етимологическото си значение, универсалния характер на

използването му в езика на различни територии и текущата му употреба навсякъде по света, елементът е станал неспособен да отличава произхода на такива услуги. Конкретно поддържа, че е налице изключително масова употреба на словния елемент „М.“ чрез използването му на пазара в състава на регистрирани търговски марки за услуги като процесните, за което представя справки. Поддържа и, че е налице различие в класовете услуги, за които са регистрирани марките, с оглед на което не е налице вероятност потребителите да се объркат.

На основание чл.76, ал.2 ЗМГО, възражението и доказателствата са предоставени на искателя за становище в едномесечен срок. Становището е постъпило в ПВ на 22.04.2020г. С него искателят, чрез представителя си по индустриална собственост оспорва твърденията на притежателя на оспорваната марка. Поддържа становището си, че словният елемент „М.“ е с поне нормална степен на отличителна способност (за част от услугите и дори завишена степен), а всички останали словни елементи на сравняваните марки са с по-ниска отличителна способност от него. Оспорва представените с възражението извадки и справки, тъй като лисват данни за какви стоки/услуги са регистрирани марки съдържащи словния елемент „М.“, а и отделна голяма част от марките са регистрирани именно от M. Corthorne I. L. (MCIL). Отделно и липсват доказателства, че тези марки реално се използват до такава степен, че да са познати за потребителите. В частност по отношение на използвания елемент „М.“ в хотелиерския бизнес, поддържа че от представените данни е видно, че се използва в пренебрежително малко случаи и то основано при апартаменти под наем или ваканционни къщи, но в никакъв случаи не е широко използван при предоставяни услуги от градски хотели и то до такава степен, че да загуби своята отличителност. Допълнително, с писмо от 17.06.2020г. искателят представя и поисканите доказателства за използване на по-ранните марки, на които се основа искането за заличаване на регистрацията, придружени с клетвена декларация на г-н R. A., вицепрезидент по продажбите за Великобритания и Европа в M. H. and R..

Становището и доказателствата са предоставени на притежателя на оспорената марка, с указания по реда на чл.77, ал.1 ЗМГО, че може да вземе становище в едномесечен срок. Доказателствата са оспорени със становище от 23.07.2020г. Оспорва да е доказано реално използване на марките по критериите на чл.18 от Регламент (ЕС) 2017/1001 за всички стоки и услуги, за които са регистрирани. Препис от становището е изпратен на искателя.

След приключване на процедурата по размяна на книжа и събиране на доказателства, със заповед № 3-940-(1)/17.11.2020г. на председателя на Патентно ведомство, е назначен състав по чл.69, ал.2 о ЗМГО за изготвяне на становище по спора. Издадено е обжалваното в настоящото производство решение № 381 от 08.12.2020г. на председателя на Патентно ведомство, с което искането за заличаване регистрацията на марка е оставено без уважение. Мотивът за решаващия извод на административния орган е, че не са представени доказателства за реално използване на противопоставените по-ранни марки на ЕС в рамките на релевантния период.

В съдебното производство е прието заключение на съдебна експертиза изготвена от вещо лице – В. А. П.. Вещото лице, изследвайки представените по делото – в административното и съдебното производство документи на електронен носител, дава заключение, че същите могат да бъдат отнесени към следните конкретни услуги по Международна класификация на стоките и услугите за регистрация на марки (МКСУ), за които са защитени по-ранните марки:

- словна марка на ЕС №[ЕИК] М.: за услугите от клас 35 – бизнес консултантски услуги свързани с франчайзинг и клас 42 – хотелски услуги; услуги за управление на хотели; услуги за настаняване в хотел; резервационни услуги за настаняване в хотел; наемане на стая; осигуряване на конферентни помещения; банкетни услуги; услуги на барчета; кафенета; ресторанти; услуги на коктейл барове и кафе сладкарници.

- словна марка на ЕС №[ЕИК] М. С.: за услугите от клас 42 - хотелски услуги; услуги за управление на хотели; услуги за настаняване в хотел; резервационни услуги за настаняване в хотел; наемане на стая; осигуряване на конферентни помещения; банкетни услуги; услуги на барчета; кафенета; ресторанти; услуги на коктейл барове и кафе сладкарници.

- словна марка на ЕС №[ЕИК] М. С. С.: за услугите от клас 35 – рекламни и бизнес услуги; консултации по бизнес, кетъринг и хотелиерство; бизнес консултантски услуги свързани с франчайзинг и клас 42 – хотелски услуги; услуги за управление на хотели; услуги за настаняване в хотел; резервационни услуги за настаняване в хотел; наемане на стая; осигуряване на конферентни помещения; банкетни услуги; услуги на барчета; кафенета; ресторанти; услуги на коктейл барове и кафе сладкарници.

- комбинирана марка на ЕС №[ЕИК] М. SUITES AND APARTMENTS: за услугите от клас 43 – услуги за временно настаняване, настаняване (временен наем); кетъринг (храна и напитки); даване под наем на помещения за провеждане на срещи, ресторанти, кафенета, резервации за временно настаняване; осигуряване на временни квартири; осигуряване на обслужвани апартаменти; хотелиерски услуги; продажби на временни квартири, включително хотели и мотели, обслужвани апартаменти и апартаментни хотели.

Вещото лице дава заключение, че анализиранията доказателства показват използване на марките, както следва: словна марка на ЕС №[ЕИК] М. - нисък интензитет; словна марка на ЕС №[ЕИК] М. С. – много нисък интензитет; словна марка на ЕС №[ЕИК] М. С. С. – много нисък интензитет и комбинирана марка на ЕС №[ЕИК] М. SUITES AND APARTMENTS – много нисък интензитет. Уточнява, че от тези доказателства се установява, че в П., Л., Г. и Р. съществуват 7 хотела, които предоставят посочените по-горе услуги и съдържат в наименованието си по-ранните марки на М. Corthorne I. L., С..

Дава заключение и, че по отношение на словна марка М., във всички варианти на външно използване като марка са добавени елементи, които променят отличителния характер на марката. Заключение е оспорено от жалбоподателя.

Въз основа на така събраните по делото доказателства, съдът приема от правна страна следното:

Административното производство е образувано по искане на притежател на по-ранна марка по смисъла на чл.12, ал.2 и 3 от ЗМГО, подадено по реда на чл.36, ал.5, т.1, вр. чл.36, ал.3, т.1 ЗМГО, за заличаване на регистрацията на марка с рег. № 93643 – MILLENIUM С. S., словна, регистрирана на 27.04.2016 година за услуги в класове 35, 36, 41 и 42 на МКСУ, с притежател "Никми" АД и със срок на действие до 13.03.2025г. Като основание за заличаване е посочено, че оспорената марка е регистрирана в нарушение на чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО, тъй като поради нейната идентичност или сходство с по-ранните марки на искателя и идентичността или сходството на стоките или услугите на марките съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранните марки на искателя, в частност - словна марка М., словна марка М. С., словна марка М. С. С. и

комбинирана марка M. SUITES AND APARTMENTS.

Безспорни и ненуждаещи от доказване са следните обстоятелства: че M. Corthorne I. L., С. е притежател на посочените по-горе по-ранни марки на ЕС с право на приоритет за Р.България, както и за услугите, за които марките са регистрирани съгласно Ницска Спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки – МКСУ. Не е спорно и, че дружеството не е упражнило правото си да подаде опозиция, с оглед на което и правилно искането му за заличаване е прието за допустимо от административния орган и е разгледано по реда на раздел VIII от Глава втора от ЗМГО, вр. §5, ал.2 от ПЗР на ЗМГО.

Жалбата срещу решението по чл.76, л.8 ЗМГО е редовна и допустима, срещу подлежащ на обжалване административен акт съгласно чл.84, ал.1 АПК, с оглед на което следва да бъде разгледана по същество.

Съгласно правомощията си по чл.146 АПК съдът при преценка законосъобразността на административния акт проверява дали е издаден от компетентен орган (т.1), в съответната форма (т.2), допуснато ли е съществено нарушение на административно-производствени правила при издаването му (т.3), налице ли е противоречие на административния акт с материалноправни разпоредби (т.4) и несъответствие с целта на закона (т.5), като съдът не е ограничен от посочените от оспорващия основания, а проверява всички основания по чл.146 АПК.

Съответствието на оспорения акт с материалния закон се преценява към момента на издаването на административния акт (чл.142, ал.1 АПК).

В конкретния случай оспореният административен акт е издаден от компетентен орган – председателя на Патентното ведомство на основание чл.76, ал.8 ЗМГО.

В съответствие с административнопроизводствените правила, в производството по чл.76 ЗМГО е назначен състав за разглеждане на спора със заповед № 3-940-(1)/17.11.2020г.(лист 45 от делото), извършена е проверка за допустимост и формална редовност на искането, както и за размяна на книжа между страните и предоставяне на възможност за запознаване с представените доказателства. Проведена е процедурата по искането за доказване на реално използване на марката. По делото не е приложено единствено становище на състава по спорове за вземане на решение по чл.76, ал.7 ЗМГО, който пропуск обаче, доколкото не засяга правата на участващите в производството страни, не може да служи като основание за отмяна на акта и връщане на преписката за ново разглеждане от административния орган.

По отношение спазването на изискванията за форма и мотивираност на административния акт – същият е издаден във валидна форма на електронен документ и е подписан с квалифициран електронен подпис. Разпоредбата на чл.59, ал.2, т.4 АПК въвежда общото правило, административният акт да съдържа фактическите и правни основания за издаването му. В конкретния случай, актът е по чл.76, ал.7 ЗМГО – решение на председателя на Патентното ведомство по искане за заличаване регистрацията на марка. Искането е по чл.36 ЗМГО с твърдения от притежателя на по-ранна марка, че атакуваната марка е регистрирана в нарушение на чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО. В искането за заличаване и становищата са изложени твърдения, че оспорената марка поради нейната идентичност или сходство с по-ранните марки на искателя и идентичността или сходството на стоките или услугите на марките, нарушава правата на искателя като предполага съществуването на вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка. Тези твърдения са оспорени от притежателя на марката - "Никми" АД, който е възразил, че между неговата марка и по-ранните марки на искателя няма идентичност до такава степен, че да обърка

потребителите за произхода на предоставяните услуги. С оглед така изразените становища на страните, в производството пред Патентното ведомство, административният орган е бил длъжен при мотивиране на окончателния си акт по чл.76, ал.7 ЗМГО, да посочи на първо място дали приема, че между по-ранните марки и оспорената марка е налице идентичност или сходство до степен, че да създаде вероятност за объркване на потребителите. Ако органът приеме, че идентичност или сходство между марките по смисъла на чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО липсва, то тогава би било безпредметно да се разглежда въпросът доказано ли е реалното използване на по-ранната марка в релевантния период по чл.77 ЗМГО. В оспорения в настоящото производство акт - решение № 381 от 08.12.2020г., председателят на Патентното ведомство е мотивирал извода си за неоснователност на искането за заличаване регистрацията на марка поради недоказване на реалното използване на по-ранните марки, но липсват каквито и да било мотиви – дали приема или не, че е налице идентичност между противопоставените марки. След като е пристъпил към анализ на представените доказателства за реалното използване на по-ранните марки, може да се предположи, че е приел, че марките са идентични или сходни до степен да объркат потребителите, защото в противен случай би било безпредметно да разглежда въпроса за реалното използване, но във всички случаи такъв обективизиран извод в акта липсва, както и мотиви за това. В тази връзка съдът приема, че макар и издаден във валидна форма, административният акт страда от пороци по отношение на формата, в частност изискванията за мотивираност. Доколкото обаче, този пропуск така или иначе, не се отразява на крайния резултат от процедурата по разглеждане на искането за заличаване на регистрацията на марка, той също не може да служи като основание за отмяна на акта и връщането му за ново произнасяне от органа. По тези съображения жалбата следва да бъде разгледана по същество, като в съдебния акт следва да се изложат мотиви и по отношение възраженията за идентичности или сходство между противопоставените марки.

Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица (чл.9, ал.1 ЗМГО), като правото върху марка се придобива чрез регистрация съгласно чл.10, ал.1 ЗМГО. Съдържанието на изключителното право върху марка е уредено в чл.13 ЗМГО, съгласно която разпоредба правото върху марка включва правото на притежателя ѝ да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност всеки знак за стоки и/или услуги, който е в това число идентичен или сходен на марката и е използван за стоки или услуги, идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана, ако съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката – чл.13, ал.1, т.2 ЗМГО. Ако такава идентичност или сходство са налице, този факт представлява относително основание за отказ за регистрация на марката по чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО, респ. основание за заличаване на регистрацията на марка на основание чл.36, ал.3, т.1 ЗМГО.

По делото не е спорно, че M. Cophorne I. L., С. е притежател на правата на регистрирани по-рано марка на ЕС №[ЕИК] М., марка на ЕС №[ЕИК] М. С., марка на ЕС №[ЕИК] М. С. С. и марка на ЕС №[ЕИК] М. SUITES AND APARTMENTS, всички с приоритет за Р. България. Правата върху тези марки са противопоставени на регистрацията на марка рег.№ 93643 М. С. S. – словна, регистрирана на името на „НИКМИ“ АД, [населено място], България. Очевидно е, че словният елемент „М.“ представлява марка на ЕС №[ЕИК] и е включен в оспорената марка М. С. S., както и в другите противопоставени марки на искателя. Възраженията на заинтересованата страна – притежател на правото върху оспорената марка са – че словният елемент „М.“ няма отличителен характер евентуално, че този елемент е лишен от

отличителен характер в неговата марка поради използването на другите два елемента в съчетание - С. и S..

На първо място, въпросът дали даден знак – в случая словният елемент „М.“ (който представлява марка на ЕС №[ЕИК] и е част от марки №[ЕИК], №[ЕИК] и №[ЕИК]) притежава отличителен характер или не, се преценява в производството по регистрация на марката по аргумент и от член 7, т.1, б.“б“ от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз – Регламент (ЕС) 2017/1001, както и чл.11, ал.1, т.2 ЗМГО. Недопустимо е в производство инициирано по искане за заличаване регистрация на регистрирана по-късно марка, да се релевира възражение за наличие на основание за отказ за регистрация на по-ранната марка (а именно, че знакът, не притежава отличителен характер). В тази връзка и разсъжденията в приетата по делото съдебна експертиза – стр.37 от заключението, лист 286 от делото, не следва да бъдат кредитирани.

Предмет на проверка в настоящото производство е дали е идентичност или сходство между марките на искателя М. (най-общо доколкото този елемент се съдържа и в другите марки на искателя) и марката на заинтересованата страна - М. С. S., които поради идентичността или сходството на стоките или услугите на марките създават вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранните марки.

Съгласно постоянната съдебна практика на Общия съд, обективизирана и в Решение на Общия съд (пети състав) от 13 март 2018 година по дело T-824/16, вероятност от объркване означава вероятността потребителите да повярват, че съответните стоки или услуги произхождат от едно и също предприятие или от икономически свързани предприятия. Съгласно същата съдебна практика вероятността от объркване трябва да се преценява общо според възприемането на разглежданите знаци и на стоките или услугите от съответните потребители, като се вземат предвид всички релевантни в конкретния случай фактори, и по-конкретно взаимната зависимост между сходството на знаците и сходството на обозначените с тях стоки или услуги (в този смисъл и решение от 9 юли 2003 г., Laboratorios RTB/CXBP — G. Beverly H. (G. BEVERLY H.), T-162/01, EU:T:2003:199, т. 30—33). За целите на прилагането на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 вероятността от объркване предполага едновременно идентичност или сходство на конфликтните марки, както и идентичност или сходство между обозначените стоки или услуги. Става въпрос за кумулативни предпоставки (в този смисъл и решение от 22 януари 2009 г., Commercys/CXBP — easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, т. 42).

По отношение сравнението на услугите, за които са регистрирани марките:

В случая не е спорно, а и от представените по делото библиографски справки и от заключението на вещото лице се установява, че оспорената марка с рег. № 93643 – MILLENIUM С. S., с притежател "Никми" АД, е регистрирана за услугите от клас 43 по МКСУ – Ресторантьорство; временно настаняване, който клас, съгласно обяснителните бележки, обхваща услуги, извършвани във връзка с приготвяне на храни или напитки за консумация, както и временно настаняване, в частност:

- резервации за временен подслон, например: резервации за хотели. В тази част регистрираните услуги са идентични с услугите съгласно квалификацията по МКСУ, за които са регистрирани по-ранните марки на M. Cophorne I. L., С. - марка на ЕС №[ЕИК] М., марка на ЕС №[ЕИК] М. С., марка на ЕС №[ЕИК] М. С. С. и марка на ЕС №[ЕИК] М. SUITES AND APARTMENTS. Идентичност има и по отношение регистрираните услуги по клас 35 (административно управление на хотели), както и по клас 36 - отдаване под наем на недвижими имоти като къщи или апартаменти за жилищно ползване (по отношение на марка на ЕС №[ЕИК] М. SUITES AND

APARTMENTS).

По отношение сравняването на марките:

Съгласно цитираната практика на Общия съд (решение по дело T-824/16), цялостната преценка на вероятността от объркване, що се отнася до визуалното, звуковото или концептуалното сходство между конфликтните знаци, трябва да се основава върху създаденото от тях общо впечатление, като по-специално се държи сметка за техните отличителни и доминиращи елементи. Как средният потребител на съответните стоки или услуги възприема марките, е въпрос, който има решаваща роля в цялостната преценка на тази вероятност. В това отношение средният потребител обикновено възприема дадена марка като едно цяло и не се впуска в изследване на различните ѝ детайли (в този смисъл решение от 12 юни 2007 г., СХВП/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, т. 35).

В конкретния случай е видно, че словният елемент М. присъства, както в марките на искателя, така и в оспорената марка - MILLENIUM C. S.. В последната е първият елемент, върху която се набляга и акцентира. По същия начин изглеждат и звучат и марките на искателя - М., М. С., М. С. С. и М. SUITES AND APARTMENTS – първата марка се състои само от елемента М., а в останалите той е първи акцентиращ и доминиращ визуално и фонетично елемент. Това сравнение мотивира съда да приеме, че визуалното и фонетично сходство между противопоставените марки е от висока степен. Като се отнесе високата степен на сходство между марките (на искателя от една страна и на заинтересованата страна – от друга) към идентичността и сходството на услугите, за които марките са регистрирани (резервации за временен подслон, например: резервации за хотели; административно управление на хотели; отдаване под наем на недвижими имоти като къщи или апартаменти за жилищно ползване) се мотивира и изводът, че с оглед сходството във визуално и фонетично отношение между марките и идентичността/сходството на услугите, за които те са регистрирани, се мотивира изводът за наличие на вероятност от объркване между сравняваните марки в съзнанието на потребителите. Горното представлява нарушение на чл.12, ал.1 ЗМГО и е основание по чл.36, ал.3, т.1 ЗМГО за заличаване регистрацията на по-късната марка.

С оглед този извод на съда следва да се обсъди възражението на притежателя на правото върху оспорената марка, че по-ранните марки, не са били използвани в релевантния период.

Възражението е по реда на чл.77 ЗМГО, съгласно който по искания за заличаване, когато това е приложимо, в срока по чл. 76, ал. 1 притежателят на право върху марка може да поиска от искателя да представи доказателства за реално използване на по-ранната марка във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана и на които се основава искането, през петте години, предхождащи датата на подаване на искането, или доказателства, че съществуват основателни причини за неизползването ѝ, при условие че по-ранната марка е регистрирана не по-малко от 5 години преди датата на подаване на искането. В случаите на по-ранни международни регистрации на марки началото на 5-годишния срок, предвиден като условие за допускане на искането за доказване на реално използване на по-ранната марка по ал. 1, започва от датата на публикация на международната регистрация съгласно чл. 83, ал. 2. Когато към датата на подаване на заявката за регистрация или към датата на приоритета на марката – обект на искането, са изминали повече от 5 години от датата на регистрация на по-ранната марка, освен доказателства за използване по ал. 1 искателят представя и доказателства за използване през петте години, предхождащи датата на подаване на заявката за регистрация или датата на приоритета на марката – обект на искането, или доказателства, че съществуват основателни причини за неизползването ѝ.

По делото не е спорно, че релевантният период е от 13.03.2010г. до 26.11.2019г. Използване на марката в търговската дейност по смисъла на чл.13, ал.1 ЗМГО е налице когато знакът се използва като търговско или фирмено наименование или като част от търговско или фирмено наименование; като се използва в търговски книжа и в реклами чл.13, ал.2, т.4 и 5 ЗМГО. В производството по чл.77 ЗМГО, изрично разпоредбата на чл.77, ал.5 ЗМГО препраща към чл.18 от Регламент (ЕС) 2017/1001 за условията и реда на установяване на реалното ползване на марката.

За да докаже твърденията си, че по-ранните марки са били използвани – искателят – жалбоподател в настоящото производство, е представил пред административния орган документи на електронен носител, в това число клетвена декларация на Р. А. – вицепрезидент по продажбите за Великобритания и Европа на M. Cophorne I. L. и приложения като доказателства за реалното използване на по-ранните марки – годишни финансови отчети и фактури; снимки от реклами и обществени и спортни прояви; публикации в медии и социални мрежи; снимки от лицеви входи на хотели и хотелски принадлежности и др.

В обжалвания акт административният орган е приел, че така представените доказателства, не доказват реално ползване на по-ранните марки, с оглед на което не са налице основания за заличаване регистрацията на оспорената марка.

Настоящият състав намира този извод на административния орган за неправилен и необоснован.

Безпротиворечива е практиката на Съда на ЕС, обективизирана и в Решение на Общия съд (трети състав) от 30 януари 2020 година по дело T-598/18, че смисълът на изискването обективизирано в чл.18 от Регламент (ЕС) 2017/1001 (ratio legis) - изискването по-ранната марка да е била обект на реално използване, се състои в това да се ограничат конфликтите между две марки, освен ако няма основателна икономическа причина за липсата на реално използване на по-ранната марка, произтичаща от ефективна функция на тази марка на пазара. Категорично е застъпено становището, че посочената разпоредба няма за цел нито оценяване на търговския успех, нито контролиране на стопанската стратегия на дадено предприятие, нито пък ограничаване на защитата на марките само до случаите на значимо в количествено отношение търговско използване. Марката е предмет на реално използване, когато е използвана в съответствие със съществената ѝ функция да гарантира произхода на стоките или услугите, за които е регистрирана, за да се създаде или да се запази пазар за тези стоки или услуги, с изключение на символичното използване, чиято единствена цел е запазването на правата, които предоставя марката (решение от 11 март 2003 г., Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, т. 43). Преценката на реалното използване на марката трябва да се основава на съвкупността от факти и обстоятелства, които са в състояние да установят действителното ѝ използване за търговски цели, и по-специално считаното за обосновано в съответния икономически сектор използване за поддържането или създаването на пазарни дялове за защитените от съответната марка стоки или услуги, естеството на тези стоки или услуги, характеристиките на пазара и обхвата и честотата на използване на марката (решение от 8 юли 2004 г., VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, т. 40; решение от 11 март 2003 г., Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, т. 43).

В конкретния случай настоящият състав намира, че при преценка поотделно и в съвкупност на представените доказателства по категоричен начин се установява, че по-ранните марки реално са използвани в търговската дейност на дружеството, притежател на правата. Приложените финансови отчети са категорично доказателство, че хотелите ползващи в наименованието си марката на жалбоподателя – M. H. P. C. de Gaulle, M. H. G., M. B.”s H. L. Kensington, M. Gloucester

H. L. Kensington, M. H. L. Knightsbridge, M. H. L. Mayfair, M. & Copthorne H. at Chelsea Football C. и M. Madejski H. R., са реално действащи и предоставящи услуги в сферата на хотелиерството, който факт и заинтересованата страна не оспорва. Хотелите са съществували и предоставяли хотелски услуги в рамките на релевантния период. Дейността им е рекламирана широко – в медии, социални мрежи, организирани и рекламирани са събития и кампании, като за всичко това са представени – снимки, брошури. В цялата дейност – както в същинската търговска дейност, така и при рекламата са използвани притежаваните от дружеството марки. Нещо повече, представени са доказателства, а и не се оспорва, че между искателя и популярен футболен клуб от футболното първенство на Англия – Chelsea Football C. е налице партньорство, като събития и изяви на представители на футболния клуб са осъществяват на територията на хотелите ползващи марките на M. Copthorne I. L.. Имената на цитираните хотели, съдържащи марките, се рекламират по време на срещите от футболното първенство на Англия, като е ноторен факт, че то е едно от най-популярните спортни събития в Европа. При всички тези доказателства е напълно необоснован и незаконосъобразен изводът на административния орган, че не е доказано реалното използване на по-ранните марки. Напротив – категорично е доказано, че марките реално се използват в търговската дейност и за рекламиране предоставянето на услуги, за които са регистрирани – услуги по временно настаняване – в хотели, като следва да се отбележи, че хотелите и партньорството им с популярния футболен клуб е толкова известно, че следва да се приеме и за ноторен факт. Неправилно е пренебрегната и доказателствената стойност на представената в административното производство клетвена декларация на P. A. – вицепрезидент по продажбите за Великобритания и Европа на M. Copthorne I. L.. Следва изрично да се отбележи, че клетвените декларации са напълно допустимо доказателствено средство съгласно чл.97, т.1, б.“е“ от Регламент (ЕС) 2017/1001, което подлежи на преценка по общите правила за оценка на събрания доказателствен материал. В случая посочените в декларацията обстоятелства са подкрепени от множеството други представени по делото доказателства, в това официални данни от финансовите отчети, рекламни материали, снимки и др., с оглед на което и следва да се кредитират. В този смисъл и цитираното вече решение по дело T-598/18.

Така, при съвкупен анализ на събраните по делото доказателства съдът приема, че искателят – жалбоподател в настоящото производство е доказал твърдението си, че притежаваните от него марки са били реално използвани в търговската му дейност, за услугите за които са регистрирани. След като използването на марките е станало общодостъпно, не следва в настоящото производство да се доказва какъв търговски успех е постигнат с тях, правилна ли е била стопанската стратегия на предприятието, тъй като законът съгласно и горепосочената практика на Съда на ЕС, не ограничава защитата на правото върху марка, само до случаи на значимо в количествено отношение търговско използване и реализиран значителен приход.

По тези съображения съдът намира възражението на заинтересованата страна по реда на чл.77 ЗМГО за неоснователно. Жалбоподателят доказва, че реално е използвал марките в рамките на релевантния период. При наличие и на останалите предпоставки на чл.36, ал.3, т.1 ЗМГО, регистрацията на оспорената марка следва да бъде заличена по искането на притежателя на по-ранните марки.

Предвид гореизложеното обжалваният акт следва да бъде отменен, като вместо него бъде постановено решение, с което бъде заличена регистрацията на оспорената марка с рег. № 93643 – MILLENIUM C. S., регистрирана на 27.04.2016г. с притежател "Никми" АД, в частта за услугите в конфликт с марките на искателя – по клас Ресторантьорство; временно настаняване – услуги по резервации за временен

подслон, например: резервации за хотели; по клас 35 - административно управление на хотели, както и по клас 36 - отдаване под наем на недвижими имоти като къщи или апартаменти за жилищно ползване. В останалата част искането за заличаване на регистрацията за останалите услуги от класове 35 и 43, както и 36 и 41, следва да бъде оставено без уважение.

При този изход на спора и на основание чл.143, ал.1 АПК, в полза на жалбоподателя следва да бъдат присъдени сторените разноски в размер на 4652,83 лева, от които – 4302,83 лв. – разноски за адвокат, 50 лв. – платена държавна такса и 300 лв. – разноски за вещо лице.

Воден от горното, Административен съд София град, 27 състав

РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение № 381 от 08.12.2020г. на председателя на Патентното ведомство, като вместо него **ПОСТАНОВЯВА:**

ЗАЛИЧАВА на основание чл.36, ал.3, т.1, вр. чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО, по искане на М. Corthorne I. L., С. с вх. № 70132219/26.11.2019г., регистрацията на марка с рег. № 93643 – MILLENIUM С. S., регистрирана на 27.04.2016г. с притежател "Никми" АД, **в частта** за услугите по клас Ресторантьорство; временно настаняване – услуги по резервации за временен подслон, резервации за хотели; по клас 35 - административно управление на хотели, както и по клас 36 - отдаване под наем на недвижими имоти като къщи или апартаменти за жилищно ползване, като **ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ** искането за заличаване в останалата част - за останалите услуги от класове 35 и 43, както и 36 и 41.

ОСЪЖДА Патентното ведомство на Р. България да заплати М. Corthorne I. L., С., на основание чл.143, ал.1 АПК, сумата от 4652,83 лева, представляваща разноски по делото.

Решението е постановени при участието на "Никми" АД като заинтересована страна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ: