

РЕШЕНИЕ

№ 1210

гр. София, 25.02.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 22 състав,
в публично заседание на 28.01.2022 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Десислава Корнезова

при участието на секретаря Илияна Тодорова, като разгледа дело номер **977** 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 от Закона за марките и географските означения във връзка с чл. 145 – чл. 178 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по жалба от „WAGRAM FINANCES” SA, Франция, срещу РЕШЕНИЕ № РС-350/1/ от 16.11.2020г. на председателя на Патентно ведомство на Република България.

В жалбата са изложени съображения за незаконосъобразност на акта. Същият бил постановен в противоречие с утвърдената практика на СЕС, а именно – словните елементи при комбинираните знаци имат силно въздействие върху потребителя отколкото фигуративните. Касае се за добре известно име, което средният потребител би запомнил много лесно и би асоциирал атакуваната марка със словния елемент С., а не със слабо отличителните и описателните образни елементи – овален елемент, чаша за кафе и зърно за кафе. Отличителността на марката следвало да се разглежда във връзка със съответните стоки, т.е. за да има по-ниска отличителност името С. следва да се асоциира със стоките кафе, свързаните с него услуги, кафе машини и други. Позовава се на Методическите указания за прилагане чл. 11 и чл. 12 /т. 3.3; т.2.2.5/. Погрешно било, че е налице ниска степен на фонетично сходство между сравняваните марки, както и, че не било налице смислово сходство. Не било съобразено, че когато едната от марките се включва изцяло в другата, те са сходни до степен, която може да създаде вероятност за объркване на потребителите. Решението не било съобразено с практиката на Патентно ведомство по сходни случаи. Сходството между сравняваните

марки се дължало на идентичните им словни елементи, потребителите ще пропуснат елемента freshly roasted coffee beans 100 % arabica /дребен шрифт, второстепенно значение в състава на марката, указание вида на стоките и услугите/ и ще произнесат атакуваната марка като С.. Неправилно било тълкуването по отношение на сходството в класове 7, 11, 21 и 40 МКСУ. Моли решението да бъде отменено и вместо него да бъде постановено заличаване регистрацията на марка рег. № 100858 С. freshly roasted coffee beans 100 % arabica.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител адв. Х., поддържа изложеното в жалбата. Твърди, че трябва да се вземат предвид марките, действащи на територията на Република България, заявени и регистрирани за сходни и идентични стоки и услуги. Посочва, че били представени доказателства за използването на марката в няколко европейски държави, касаещи оборота от това, публикации от вестници, поради което други не били необходими за разрешаване на спора. Представени са и писмени бележки на 10.02.2022г. Не претендира присъждане на разноски.

Ответникът – председател на Патентно ведомство, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител юрк. И. Г., моли жалбата да бъде оставена без уважение. Сочи, че реалното използване на марката не било обект на изследване от административния орган, тъй като не било повдигнато в хода на административното производство. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение. В становището при изпращане на административната преписка по чл. 152, ал. 2 АПК е направено възражение за прекомерност на адвокатския хонорар.

Заинтересованата страна – [фирма], чрез процесуалния си представител адв. Б. Л., изразява становище за неоснователност на жалбата, вкл. и по съображенията, изложени в отговора му от 20.08.2021 г. Не било налице противоречие с практиката на СЕС. Твърди, че поради световната популярност на значението на словния елемент С. същият се ползва с по-ниска степен на отличителност. Правилно било посочено, че на английски думата С. е заведението, в което се консумира кафе - кафене, а не самото кафе. Недопустимо било жалбоподателят да се позовава на решения на председателя на ПВ по сходни казуси, независимо че били влезли в сила. Не следвало да се обсъждат възраженията, касаещи сходството в класовете 7, 11, 21 и 40. На основание чл. 36, ал. 8 ЗМГО е следвало да бъдат представени от страна на жалбоподателя писмени доказателства за реалното използване на по-ранната марка. Претендира присъждане на разноски. Подробни съображения за неоснователност на жалбата са изложени в писмени бележки от 11.02.2022г.

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

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

Производството пред Патентно ведомство е образувано по искане с вх. № 70132161/25.11.2019 г. /искане с вх. № 70132516/28.11.2019 г./, подадено от жалбоподателя „WAGRAM FINANCES” SA, Франция, за заличаване регистрацията на марка рег. № 100858 С. freshly roasted coffee beans 100 % arabica - комбинирана, за всички стоки и услуги от класове 7, 11, 21, 30, 40, 43 от МКСУ /л. 68-91/.

Посочва наличието на интерес по чл. 26, ал. 5, т. 1 ЗМГО, доколкото не е упражнил правото да подаде опозиция по чл. 38б, ал. 1, т. 1 ЗМГО. Искателят бил притежател на

по-ранна марка по смисъла на чл. 12, ал. 2 ЗМГО - С. С. рег. №[ЕИК]. Обосновава искането си с наличие на висока степен на фонетично сходство между по-ранната марка и комбинираната рег. № 100858, наличието на визуално сходство между двете марки, при това във висока степен поради доминиращия и отличителен елемент С., както и с наличието на смислова идентичност /италианският изследовател С. С./. Твърди наличието на идентичност и висока степен на сходство между стоките, за които са регистрирани двете марки – тези от клас 30. Стоките от класове 7 и 11, за които е регистрирана атакуваната марка, били свързани със стоките от клас 30, за които е регистрирана по-ранната марка. Стоките от клас 7, 11 и 30 се продават на идентични места. Услугите от клас 40, за които е регистрирана атакуваната марка, се считат за свързани услуги със стоките кафе от клас 30 и услугите от клас 42 на МКСУ, по отношение на които е регистрирана по-ранната марка. Услугите от клас 40 се предоставят в кафенетата, попадащи в клас 42 на МКСУ. Поради това съществувала вероятност за объркване на потребителите, включващо възможност за свързване с по-ранната марка. Моли се да бъде заличена регистрацията марката на основание чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО /отм./.

Регистрацията на марката С. С. рег. №[ЕИК], словна, заявена на 31.10.2000г. и регистрирана на 26.11.2001г. за стоките от класове 30 и 32 и услугите от клас 42 с притежател „WAGRAM FINANCES” SA, Франция, е със срок на действие до 31.10.2020 г. /л. 41-43/.

Атакуваната марка рег. № 100858 С. freshly roasted coffee beans 100 % arabica - комбинирана, е заявена на 18.04.2017 г. и е регистрирана на 02.03.2018 г. за стоки от класове 7, 11, 21 и 30 и услуги от класове 40 и 43, с притежател - [фирма]. Регистрацията на марката е със срок на действие до 18.04.2027 г. / л. 44-45; л. 93-95; л. 134; л. 146-147/.

Искането е първоначално разгледано от състав, определен със заповед № 996/04.12.2019 г. на председателя на ПВ, отговарящ на изискването на чл. 42 от ЗМГО /л. 67/.

Указано е на искателя в едномесечен срок да уточни дали се касае за две отделни искания за заличаване регистрацията на марка, чиито номера и дати са посочени по-горе, както и да представи доказателства за представителната власт на представляващите дружеството лица /л. 66/.

С писмо, получено на 30.12.2019г., искането е изпратено до притежателя на марката С. freshly roasted coffee beans 100 % arabica - [фирма], като му е указана възможността да направи възражение /л. 61/. На 10.01.2020 г. е депозирано възражение /л. 53-59/, в което сочи приложимост на разпоредбите на чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО /нов/ съгласно § 5, ал. 2 ПЗР на ЗМГО /нов/. Твърди, че не са осъществени всички елементи от фактическия състав на цитираната разпоредба, за да бъде формиран извод за заличаване регистрацията на процесната марка. Не били представено доказателства за собствеността на противопоставяната марка от страна на искателя, както и обосноваващи неговия правен интерес. Излага подробни съображения за липсата на идентичност и сходство /визуално, фонетично, смислово/ между сравняваните марки, като и липсата на идентичност и сходство по отношение на стоките и услугите, за които са регистрирани, с изключение на част от регистрираните от атакуваната марка стоки от клас 30 – кафе, чай, какао и сладолед, вкл. и поради регистрирането на двете марки за стоки и услуги от различни класове. Не била налице вероятност от объркване на потребителите, включваща възможност за

свързване марката на чуждестранния търговец с тази на българското дружество. Словният елечент се свързвал с фамилното име на Х. К., символ на откривателския дух, пионерството, приключението. С. С. не била разпознаваема в Република България, тъй като с тази марка не се предлагат стоки и услуги на българския пазар. Моли искането за заличаване да бъде оставено без уважение на основание чл. 76, ал. 7 ЗМГО.

На искателя „WAGRAM FINANCES” SA, Франция, е предоставена възможност да изрази становище по депозираното от маркопритежателя възражение. Постъпил е отговор /л. 49-50/, в който конкретизира, че Патентно ведомство седи служебно за наличието на правен интерес на лицето, подало искане за заличаване, вкл. и дали неговата противопоставима марка има действие на територията на Република България. Оспорва твърденията относно липсата на идентичност и сходство между марките, стоките и услугите, за които са регистрирани, и вероятността потребителите да бъдат объркани.

Определеният със заповед № 3-895-/1/29.10.2020 г. на председателя на ПВ /л. 40/ състав на отдел „Спорове” е изготвил становище по чл. 76, ал. 7, т. 1 ЗМГО /нов/. Предложено е да бъде отхвърлено като неоснователно искането за заличаване регистрацията на марка рег. № 100858 С. freshly roasted coffee beans 100 % arabica – комбинирана.

С РЕШЕНИЕ № РС-350/1/ от 16.11.2020г. председателя на Патентно ведомство е оставил без уважение искането за заличаване регистрацията на посочената марка /чл. 76, ал. 8 във връзка с ал. 7, т. 1 ЗМГО – нов/. Решението е получено на 23.11.2020 г. /л. 25/, а жалбата е депозирана чрез ПВ до АССГ на 22.01.2021 г., видно от поставения входящ номер /л. 6/

Изслушана и приета е съдебно-техническа експертиза, изготвена от вещото лице инж. В. Ш. обективно и в съответствие със събрания по делото писмен доказателствен материал.

В нея са изследвани следните спорни моменти: идентичност и сходство между знаците /отличителност, доминиращ елемент, общо впечатление, визуално, фонетично и смислово сходство/, идентичността или сходството между стоките и услугите, за които са регистрирани марките, вероятност за объркване на потребителите с оглед техния релевантен кръг. Въз основа на подробно изложените фактическия установявания се формира следното заключение:

Доминиращите елементи в атакуваната марка са словото С. /отличителен елемент/ и чашата димящо кафе. В състава на атакуваната марка има описателни елементи - freshly roasted coffee beans 100 % arabica, означаващи прясно изпечени кафеени зърна 100 % арабика по отношение на стоките „кафе“, както и изображенията на чаша димящо кафе и кафеено дърно по отношение на всички стоки и услуги. Между сравняваните марки имало визуално сходство над нормалното, фонетично сходство в по-ниска степен, същите били смислово идентични. Сравняваните знаци са сходни. Стоките от клас 30 МКСУ и услугите от клас 43 МКСУ на атакуваната марка били идентични и сходни във висока степен на стоките от клас 30 МКСУ и услугите от клас 42 МКСУ на по-ранната марка. По отношение на стоките от клас 7, 11, 21 МКСУ на атакуваната марка те били в ниска степен сходни на стоката „кафе“ от по-ранната марка, тъй като са допълващи се, но не са конкуренти и нямат еднаква природа. Съществувала вероятност потребителите да бъдат объркани или да приемат, че стоките и услугите произхождат от един и същи или икономически свързани

производители. Дори и да се приемело, че пряко объркване е невъзможно, то потребителите много по-лесно могат да направят връзка с единен произход и да приемат, че по-късната марка е предназначена за друга продуктова серия на същия производител или на икономически свързан с него търговец.

Това заключение е оспорено от заинтересованата страна, като по нейно искане е допуснато и прието и повторно становище на съдебно-маркова експертиза, изготвено от вещо лице В. Я..

В експертизата са изследвани следните спорни моменти: индивидуализация и анализ на по-ранната марка и марката, регистрацията на която се иска да бъде заличена, идентичност и сходство между знаците /отличителност, доминиращ елемент, общо впечатление, визуално, фонетично и смислово сходство/, идентичността или сходството между стоките и услугите, за които са регистрирани марките, вероятност за объркване на потребителите с оглед техния релевантен кръг, като е съобразена и европейската практика, отразена в Насоки за проверка в службата за хармонизация във вътрешния пазар на марки на Общността /EUIPO/, както са коментирани и други марки с международна регистрация, европейски и национални марки. Въз основа на подробно изложените фактически установявания се формира следното заключение:

Доминиращият и отличителен елемент в атакуваната марка е словният С.. Същият се съдържа и в двете марки, но не бил описателен. В състава на атакуваната марка се съдържат описателни елементи по отношение на вписаните стоки и услуги, а именно – описателен словен елемент на 3 реда, с много дребни букви - freshly roasted coffee beans 100 % arabica /фрешли роустед кофи бийнс хъндрет просент арабика/, означаващи пряко изпечено кафе 100 % арабика/, стилизирано кафеено зърно най-отдолу и стилизирана чаша кафе. Елипсата и дребният фигуративен елемент от атакуваната марка не са описателни. Съществувала вероятност за пряко и непряко объркване на потребителите и възможност за свързване с по-ранната марка предвид идентичността и сходството между вписаните в марките стоки и услуги от клас 30, 40, 42 /издание 7 на МКСУ, 1996 г. – сега клас 43 на МКСУ/, които са с еднакво естество и предназначение, идентичен кръг потребители, идентичен начин на пазарна реализация, и от друга страна, сходството във висока степен между процесната и по-ранната марка, породено от идентичността на отличителния елемент С. в сравняваните марки. Не било налице вероятност за объркване на потребителите по отношение на вписаните стоки от клас 7, 11 и 21, тъй като са сходни в по-ниска степен на стоката кафе от клас 30 на по-ранната марка. Марките били сходни до степен на объркване на потребителя по отношение на вписаните стоки и услуги от клас 30, 40, 42/43.

Уточнява, че когато се сравняват комбинирана и словна марка, както е в случая, се сравняват само словните елементи /стр.52, МУ/.

Налице е фонетично сходство във висока степен между процесната и по-ранната марка, породено от съществуващата фонетична идентичност на техния отличителен елемент С., произносим К./ К.. Разликата от прибавените в марките думи с неотличителен и описателен характер съответно „кафе“ и „фрешли роустед кофи бийнс хъндрет просент арабика“ не са в степен да преодолеят фонетичната идентичност на отличителните елементи и да направят марките несходни, още повече, че надали изобщо някой ще произнесе дългия описателен текст в процесната марка.

Налице е визуално сходство в по-висока степен между марките, породено от идентичността на общия отличителен елемент С., а разликите в прибавените думи в

процесната марка freshly roasted coffee beans 100% arabica /фрешли роустед кофи бийнс хъндрет просент арабика, прясно изпечено кафе на зърна 100% арабика/ с описателен, неотличителен характер са пренебрежими, изписани са с много дребен шрифт и фигуративните елементи не са в степен да преодолеят визуалното въздействие от идентичността на доминиращия и отличителния елемент, и да направят марките несходни.

Налице е смислово сходство във висока степен, породено от идентичността на словния доминиращ и отличителен елемент С. от процесната марка и отличителния С. в по-ранната марка. Допълнително прибавените думи „С.“ и „freshly roasted coffee beans 100% arabica“ /прясно изпечено кафе на зърна 100% арабика/ са с описателен и указателен характер, поради което не са в степен да преодолеят съществуващото смислово сходство във висока степен между марките, породено от идентичното възприемане на идентичния общ отличителен елемент С..

Сравнени за наличие на сходство в цялост, процесната марка и по-ранната са сходни във висока степен, което сходство е породено от съществуващите фонетична, смислова и визуална идентичност на отличителния елемент С., който притежава присъща отличителност в нормална степен, защото по никакъв начин не се свързва и не асоциира вписаните стоки и услуги. Другите елементи в процесната марка са описателни или с ниска отличителност, някои много дребни, пренебрежими. Марките имат сходна концепция, защото и в двете идентичният елемент С. е доминиращ и отличителен, и е за кафе/кафене. Вещото лице е отчело съществуващите разлики, но според него те не са в степен да преодолеят съществуващата идентичност на общия отличителен елемент С. и да направят марките несходни.

Стоките от клас 07, 11 и 21 на процесната марка са сходни в ниска степен на стоката „кафе“ от по-ранната марка, тъй като са допълващи се, но не са конкурентни и нямат еднаква природа.

Стоките и услугите от клас 30 и 43 на процесната марка са идентични и сходни във висока степен на стоките от клас 30 и 42 /редакция МКСУ 1996/ от по-ранната марка, тъй като са описани с идентични термини или включени в обобщена категория стоки, производителите може да са едни и същи, имат едно и също предназначение, едни и същи търговски пътища и канали за разпространение, едни и същи потребители, те са с еднакво естество, предназначение и природа.

Услугите от клас 40: „смилање на кафе; печене и обработка на кафе“ са сходни в средна степен на стоките от клас 30, защото са допълващи се - необходими са за употребата на стоките от клас 30, могат да се предлагат заедно. Суровото кафе се пече, смила, вари и тогава се консумира. Стоките и услугите могат да се предоставят от едни и същи лица, каналите на разпространение могат да са едни и същи, може потребителите да са едни и същи.

Услугите от клас 43 от процесната марка по природа и предназначение са

идентични и сходни на услугите от клас 42 на по-ранната марка /редакция на МКСУ 1996/, защото са описани с идентични термини или включени в обобщената категория услуги от клас 42; услугите се предоставят от едни и същи лица, имат едно и също предназначение, едни и същи търговски пътища и канали за разпространение, едни и същи потребители, те са с еднакво естество, предназначение и природа.

Процесната марка е национална, поради което следва да бъде съобразена само с действащите на територията на Република България марки, съдържащи името С., с вписани стоки и услуги от клас 7, 11, 21, 30, 40 и 43, без тези на страните по делото. Установени били общо 9 броя - 2 международни и 7 европейски.

1.WO рег. № 1049786 MS С. - няма сходни стоки на вписаните в марката на жалбоподателя, поради което тази марка е ирелевантна на спора по делото. Стоките от клас 21 „Сервизи за хранене; Сервизи за кафе; Сервизи за чай, чаши за кафе и чай (прибори за хранене)“ са сходни само на вписаните в процесната марка на заинтересованата страна.

2.ЕМ №[ЕИК] С. LA HISPANIOLA – комбинирана е, регистрирана за идентични стоки от клас 30: кафе, чай и какао и техни заместители. Комбинираната марка е с по-ниска степен на сходство.

3.ЕМ №[ЕИК] С. - фигуративна. Услугите от клас 43 „осигуряване на храни и напитки“ са идентични на вписаните в марките по делото от клас 42/43.

По отношение на тази марка е направена забележка, че не може да се установи дали е регистрирана със знанието и съгласието на жалбоподателя.

Двете ЕМ, действащи на територията на Република България, в случая не намаляват отличителността на отличителния словен елемент С. за процесните стоки и услуги, тъй като, от една страна, комбинираната марка С. LA HISPANIOLA е сходна в по-ниска степен на процесните, има различно смислово значение, фонетично и визуално е сходна в ниска степен. От друга страна, в МУ на ПВ (стр.63-средата) е записано, че съществуването само на регистрации на марки с включен даден елемент не отразява непременно пазарната ситуация и само на данни от регистъра не може да се допусне, че всички марки се използват ефективно (13/04/2011, Т-358/09, Toro de P., EU:T:2011:174, &35; 08/03/2013, Т-498/10, D. M., EU:T:2013:117, &77-79).

Смисловото значение на словния елемент С., фамилно име на мореплавателя Х. К., който е бил на американски бряг в края на 15 век, е с нормална присъща отличителност по отношение на вписаните стоки и услуги в марките, защото по никакъв начин не се свързва с тях и не ги

асоциира. Ще бъде лесно възприет и запомнен от средния потребител в Република България.

Въпреки че не е уточнен кой е най-масово използваният от потребителите чужд език в Република България, е обективизирано предположение, че това е английски език. Сочи се, че според европейската маркова практика и европейските правила, марките се преценяват на всякакви официални езици, а не само на един, включително и на езика на произхода на марката. Обърнато е внимание на факта, че втората дума в марката на жалбоподателя сафе кафе е световно известна и ежедневно използвана дума, вкл. от българския потребител, в смисъл кафе и кафене, в превод от френски също е кафе и кафене. От английски кафе и кафене са съответно coffee cafe, на немски е Kaffee C.. Във всички случаи българският потребител ще възприеме марката като К. кафе и К. кафене. С. е общоизвестно име и ще се произнася и възприема като К. от потребителите. В превод българският потребител ще възприеме по-ранната словна марка като К. кафе и К. кафене, но процесната марка е национална българска и следва да се преценява за българския потребител. Вещото лице В. Я. сочи, че жалбоподателят не е претендирал познатост на марката, маркетингово проучване, известна/общоизвестна марка на територията на Република Б., поради което не са представени за изясняването му доказателства, също - изясняването на това обстоятелство било извън предмета на спора.

В съдебно заседание експертът уточнява, че водещо при сравнителния анализ на марките са доминиращите и отличителни елементи. Пренебрежимите и описателните елементи се разглеждат от гледна точка на тяхната тежест в марката, когато е в цялост. Атакуваната марка имала множество описателни елементи, изписани изключително с дребен шрифт спрямо доминиращия, пренебрежими са, поради което визуално те не могат да бъдат с някаква тежест към доминиращия и отличителен елемент К.. По отношение на фонетичното сходство посочва, че дължината на пренебрежимите елементи е много голяма, така че едва ли някой ще дочете тези описателни елементи до края.

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

Жалбата е допустима, защото е подадена в законоустановения за това срок от лице, което има правен интерес от оспорването /вж. § 5, ал. 2 ПЗР на ЗМГО - в сила от 17.12.2019 г., във връзка с чл. 84, ал. 1 във връзка с чл. 76, ал. 8 ЗМГО /.

Разгледана по същество, тя е **ЧАСТИЧНО ОСНОВАТЕЛНА**.

Оспореният акт е издаден от компетентния по чл. 76, ал. 8 във връзка с ал.

7 ЗМГО административен орган, в изискуемата писмена мотивирана форма /чл. 59, ал. 2 АПК/.

Констатира се, че в хода на административното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, касаещи изясняване на действително осъществилата се фактическа обстановка и пречатващи възможността да бъде приложен правилно материалният закон.

В конкретния случай се иска заличаване на регистрацията на марка рег. № 100858 C. freshly roasted coffee beans 100 % arabica - комбинирана, за всички стоки и услуги от класове 7, 11, 21, 30, 40, 43 от МКСУ, за които е регистрирана. Искането е подадено на основание чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО /отм./. Доколкото по него няма влязло в сила решение, приложение намира новият ЗМГО съгласно разпоредбата на § 5, ал. 2 ПЗР ЗМГО /Решение № 1865 от 12.02.2021 г. по адм. дело № 7193/2020 г., VII отд. на ВАС/. Разпоредбата на чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО /нов/ е с напълно идентично съдържание с това на чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО /отм./. Искането е подадено от лице с правен интерес по смисъла на чл. 26, ал. 5, т. 1 във връзка с ал. 3, т. 1 ЗМГО, притежател на по-ранно регистрирана марка. Не са представени доказателства, които да опровергават извода, че искането е допустимо - „WAGRAM FINANCES” SA, Франция, като лице по чл. 38б, ал. 1 ЗМГО /отм./, нито е упражнило правото си да подаде опозиция, нито има данни да го е направило, така че да има произнасяне по нейната основателност /по аргумент от чл. 38б-чл. 38е ЗМГО – отм./. Това е така, тъй като законодателят поставя като предпоставка за инициране на производството по заличаване регистрацията на марка - лицата по чл. 38б, ал. 1 от отменения ЗМГО да не са упражнили правото си да подадат опозиция или опозицията им да е отхвърлена като недопустима. Горното е изцяло възпроизведено в разпоредбата на чл. 36, ал. 5, т. 1 във връзка с ал. 3, т. 1 и чл. 52, ал. 1 ЗМГО /нов/.

Съгласно чл. 26, ал. 3, т. 1 /отм./ /чл. 36, ал. 3, т. 1 от ЗМГО - нов/ регистрацията на марка се заличава, когато марката е регистрирана в противоречие с чл. 12 от съответния закон. И в отменения, и в новия ЗМГО, чл. 12, ал. 1, т. 2 има следното съдържание: „не се регистрира марка, когато поради нейната идентичност или сходство с по-ранна марка и идентичността или сходството на стоките или услугите на двете марки съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка“. За да е налице относителното основание за отказ да бъде регистрирана марка, съответно – да се иска заличаване на вече регистрираната, е необходимо да се

изпълнят кумулативно всички изискуеми предпоставки: 1. по-ранна марка; 2. идентичност или сходство между стоките или услугите на по-ранната марка и марката, регистрацията на която се иска да бъде заличена; 3. идентичност или сходство между по-ранната марка и марката, регистрацията на която се иска да бъде заличена; 4. вероятност за объркване на потребителите /Решение № 11649 от 01.08.2019г. по адм. дело № 9442/2018 г., VII отд. на ВАС на РБ/.

1. Дефиницията на понятието „по-ранна марка” е дадена в чл. 12, ал. 2 ЗМГО. В конкретния случай се прави сравнение между марката на искателя и марка, регистрацията на която се иска да бъде заличена, досежно датата на подаване на заявка за тяхната регистрация. Атакуваната марка рег. № 100858 С. freshly roasted coffee beans 100 % arabica - комбинирана, е заявена на 18.04.2017г. и е регистрирана на 02.03.2018г., а противопоставящата я марка С. С. рег. №[ЕИК], словна, е заявена на 31.10.2000 г. и регистрирана на 26.11.2001г. Следователно, изпълнено е първото условие по чл. 12, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 2, т. 1 ЗМГО.

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

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

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

3. на национална марка, който използва всички общи термини от заглавието на даден клас от Ницката класификация по член 1 от

споменатата Ницската спогодба, за да посочи стоките или услугите, за които се иска защита на марката, трябва да уточни дали заявката му за регистрация се отнася до всички или само до някои от стоките или услугите, вписани в азбучния списък на този клас. В случай че заявката се отнася само до някои от посочените стоки или услуги, заявителят е длъжен да уточни кои от стоките или услугите от този клас има предвид“.

Следва да се уточни, че горните изводи са направени въз основа на установената с Директива 2008/95/ЕО съдебна практика. Към настоящия момент действа Директива /ЕС/ 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките. Изрично в чл. 39 на последната е посочено следното: „стоките и услугите, за които се иска защита, се определят от заявителя достатъчно ясно и точно, за да се позволи на компетентните органи и икономическите оператори само на тази основа да определят степента на търсената защита /§ 2/; за целите на параграф 2 могат да бъдат използвани общите означения в заглавията на класовете от Класификацията от Н. или други общи понятия, при условие че те отговарят на необходимите стандарти за яснота и точност, посочени в настоящия член /§ 3/; използването на общи понятия, в т.ч. на общи означения от заглавията на класовете от Класификацията от Н., се тълкува като включващо всички стоки или услуги, недвусмислено обхванати от буквалния смисъл на означението или понятието. Употребата на такива понятия или означения не може да се тълкува като включваща искане по отношение на стоки или услуги, които не могат да бъдат обхванати от буквалния смисъл /§ 5/; на отделните стоки и услуги не се гледа като на сходни една с друга на основание на това, че попадат в един и същ клас от Класификацията от Н.. На отделните стоки и услуги не се гледа като на несходни една с друга на основание на това, че те попадат в различни класове от Класификацията от Н.“ /§ 7; Решение № 6658 от 07.05.2019г. по адм. дело № 9642/2018г., VII отд. на ВАС на РБ/. Съобразявайки се с тълкуването на сочените разпоредби, настоящата съдебна инстанция установи, че въпреки използването на общи понятия, чрез техния буквален прочит, е възможно достатъчно ясно и точно определяне на това за кои точно стоки и услуги от съответния клас са регистрирани противопоставимите марки. Тук следва да се акцентира и върху посоченото в цитираното решение на ВАС на РБ: принадлежността на едни стоки и услуги към един клас увеличава вероятността за наличие на идентичност или сходство между тях; възможно е също така стоки и/или услуги от един клас да не сходни помежду си, и обратно, стоки и/или услуги от различни класове да са сходни едни на други.

В обхвата на изследването е идентичността или сходството на стоките и услугите, за които са регистрирани противопоставимите марки. В конкретния случай се констатира, че стоките от клас 30 МКСУ и услугите от клас 43 МКСУ на атакуваната марка са идентични и сходни във висока степен на стоките от клас 30 МКСУ и услугите от клас 42 МКСУ /редакция МКСУ 1996/ на по-ранната марка. Услугите от клас 40: „смилање на кафе; печене и обработка на кафе“ са сходни в средна степен на стоките от клас 30, защото са допълващи се - необходими са за употребата на стоките от клас 30, могат да се предлагат заедно. По отношение на стоките от клас 7, 11, 21 МКСУ на атакуваната марка те били в ниска степен сходни на стоката „кафе“ от по-ранната марка, тъй като са допълващи се, но не са конкуренти и нямат еднаква природа. „При преценка за сходство между стоки и услуги следва да се държи сметка за всички съществени елементи, характеризиращи връзката между стоките или услугите. Такива елементи включват техният произход, предназначение, употреба, наличието на конкурентен или допълващ се характер. Основната функция на марката е да позволи на потребителя да отличи продукта или услугата без възможност за объркване“ /Решение № 9486 от 11.07.2018г. по адм. дело № 7858/2017г. VII отд. на ВАС на РБ/. Не подлежи на анализ обстоятелството, че по-ранната марка е регистрирана за стоките от клас 32, тъй като не се установи регистриране на марката, чието заличаване се иска, за стоките от този клас, нито в хода на производството се установи свързаност на стоките от този клас с някой от стоките и услугите от класовете, за които е регистрирана. Следователно, за някои от стоките и услугите от класовете, за които е регистрирана атакуваната марка, се констатира и втората предпоставка по чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, осъществяването на която ведно с другите е основание за отказ марката да бъде регистрирана, а в конкретния случай – да бъде заличена регистрацията на марка. Това за класовете 30, 40 и 43, за които е регистрирана марка с рег. № 100858 С. freshly roasted coffee beans 100 % arabica – комбинирана. По отношение на стоките от класове 7, 11 и 21, за които е регистрирана посочената марка, не се констатира втората предпоставка по чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, поради което и не би следвало да бъдат анализирани останалите предпоставки за заличаване регистрацията на марка. Въпреки това, съображения в тази посока ще бъдат изложени, доколкото в хода на административното и съдебното производство са събирани доказателства за изясняване всички спорни въпроси по повод отправеното от искателя искане за заличаване регистрацията на марката.

3. За да е изпълнено третото условие по чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, е необходимо да се анализира идентичност или сходство между по-ранната

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

„Под „отличителен” елемент се разбира този елемент в състава на марките, който в най-голяма степен служи за осъществяване на основната функция на марката - да отличава стоките и/или услугите на едно лице от тези на други лица. „Доминиращ” елемент е този, който благодарение на графичното си представяне обуславя общото впечатление, което марката оставя у потребителите” /Решение № 8320 от 06.07.2015г. по адм. дело № 12645/2014г., VII отд. на ВАС на РБ/. Горното е посочено изрично в Методическите указания, където допълнително е уточнено, че доминиращият елемент не винаги е отличителен, и обратното.

Понятието „доминиращ елемент” се ограничава до визуалното възприемане на елементите на знака. За да се твърди, че знакът, представляващ марка по смисъла на чл. 9, ал. 1 ЗМГО, има доминиращ елемент, то той трябва да притежава най-малко два идентифицируеми компонента. Доминиращият характер на елемента основно се определя от неговото местоположение, големина, размери и и/или цвятова комбинация. Съгласно Методическите указания при сравнение между словна и комбинирана марка се преценява въздействието на словния елемент в състава на комбинираната марка. И в двете експертизи, които са изслушани в хода на съдебното производство, е посочено, че доминиращият и отличителен елемент в атакуваната марка е словният С., който не бил описателен. Поради това не подлежат на анализ описателните елементи -фигуративните елементи от марката и изписаното слово freshly roasted coffee beans 100 % arabica.

„Наличието на отличителност е ценен фактор при възприемането на знака, но от гледна точка на потребителите е важно видимото сходство при възприемането им, тъй като потребителите не ги анализират в детайли. Визуалното сходство в определени случаи е достатъчно основание за наличие на вероятност от объркване у потребителите. Тъй като при словните марки е защитена само думата като такава, то цялостното им възприемане е от съществено значение за отражението върху потребителите. При преценката на сходство между сравняваните марки, комплексната оценка на всички относими обстоятелства в тяхната съвкупност създава възможността потребителите да приемат, че стоките се предлагат от свързани лица” /РЕШЕНИЕ № 9486 от 11.07.2018г. по адм. дело № 7858/2017г., VII отд. на ВАС на РБ/.

За изясняване на спорните обстоятелства относно визуалното, фонетично и смислово сходство между сравняваните марки съдът съобрази дадените от ПВ на Република България Методически указания. За установяване на визуално сходство се изследват словните елементи на всички противопоставими марки, както и тяхното визуално въздействие. Колкото по-малка е дължината на думата, толкова по-лесно потребителите ще възприемат всички нейни елементи, като по този начин незначителните разлики ще доведат до различно цялостно впечатление. При по-дългите думи разликите се улавят по-трудно, така че минималните такива не са достатъчни, за да се отхвърли визуалното сходство между марките. 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 начало на думата, типични окончания и типични звукосъчетания в средата на думата. /Методическите указания, така вж. Решение № 8320 от 06.07.2015г. по адм. дело № 12645/2014г., VII отд. на ВАС на РБ/. Съгласно Методическите указания марките са смислово сходни, когато могат да бъдат възприети като имащи сходно, семантично съдържание. Не винаги смисловото сходство или идентичност води до извод, че марките са сходни като цяло. Наличието или липсата на визуално и фонетично сходство между тях също се оценява. При смислово сравняване на словна с комбинирана марка анализът е насочен към комбинираната марка като цяло, не само към словния елемент, който може да е идентичен или сходен. В случаите, в които в състава на комбинираната марка доминира словният елемент, потребителите са склонни да насочат вниманието си към него.

Между сравняваните марки - рег. № 100858 С. freshly roasted coffee beans

100 % arabica – комбинирана, и противопоставящата я марка рег. №[ЕИК] С. С., словна, имало визуално сходство над нормалното /в по-висока степен/, фонетично сходство в по-ниска степен, но отново висока, същите били смислово идентични. Формира се извод, че сравняваните знаци са сходни именно поради отличителния елемент С. /вкл. и като име на мореплавателя Х. К./, който притежава присъща отличителност в нормална степен и по никакъв начин не се свързва и не асоциира вписаните стоки и услуги. Останалите словни елементи - freshly roasted coffee beans 100 % arabica, са описателни, без отличителен характер, пренебрежими и изписани с много дребен шрифт, поради което не са в степен да преодолеят визуалното, фонетичното и смислово въздействие от идентичността на доминиращия и отличителния елемент, и да направят марките несходни, като в допълнение са изложени подробни съображения в частта от марките – coffee и safe.

Въз основа на горното, се формира извод, че в конкретния случай е налице третото условие по чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, а именно - сходство между по-ранната марка и марката, чиято регистрация се иска да бъде заличена.

4. За да е изпълнено четвъртото условие по чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, е необходимо да се анализира вероятността за объркване на потребителите. „Вероятността за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранна марка, е създаването на погрешна представа за производителя или търговеца на стоките и/или услугите, т. е. опасност потребителите да вярват, че стоките и/или услугите са на същите или икономически свързани лица /решение от 29 септември 1998 г., С-39/97, С., EU:C:1998:442, т 29/. Преценката на вероятността за объркване е обща и се извършва въз основа на всички относими фактори по конкретния случай” /Решение № 6055 от 26.05.2020г. по адм. дело № 9647/2019г., VII отд. на ВАС на РБ/. „По-специално такива могат да бъдат: идентичност или степен на сходство на процесната и по-ранната марка; степен на отличителност на по-ранната марка; степен на сходство на стоките и/или услугите; релевантен кръг потребители; начин на пазарна реализация /търговски пътища, начин на предоставяне на стоките и/или услугите и др./; степен на познатост /разпознаваемост/ на марките на пазара; връзката, която релевантния кръг потребители може да направи между процесната и по-ранната марка /Решение СЕС, С-251/95, “Sabel”, т. 22; вж. Методическите указания/. По отношение на влиянието на тези установени сходства върху вероятността от объркване на потребителите следва да се припомни, че когато разглежданите услуги са специфични: /.../, съответните потребители са, от една страна, специалисти,

практикуващи в съответната област, и от друга страна, крайни потребители на въпросните услуги, при които се проявява повишена степен на внимание от страна на относително осведомените и в разумни граници наблюдателни и съобразителни потребители” /Решение № 6658 от 07.05.2019г. по адм. дело № 9642/2018 г., VII отд. на ВАС на РБ/.

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

Съгласно утвърдилата се практика когато услугите на сравняваните марки са предназначени, както за масовите потребители, така и за специалистите, възможността за объркване ще се разглежда от перспективата на тези потребители, които имат по-занижено внимание. Ако те няма вероятност да се объркат, още по-малко вероятно е да се объркат специалистите. В конкретния случай според вещото лице В. Ш. съществува вероятност потребителите да бъдат объркани или да приемат, че стоките и услугите произхождат от един и същи или икономически свързани производители. Дори и да се приеме, че пряко объркване е невъзможно, то потребителите много по-лесно могат да направят връзка с единен произход и да приемат, че по-късната марка е предназначена за друга продуктова серия на същия производител или на икономически свързан с него търговец. Видно от повторната експертиза на вещото лице В. Я. съществува вероятност за пряко и непряко объркване на потребителите и възможност за свързване с по-ранната марка предвид идентичността и сходството между вписаните в марките стоки и услуги от клас 30, 40, 42 /издание 7 на МКСУ, 1996 г. – сега клас 43 на МКСУ/, които са с еднакво естество и предназначение, идентичен

кръг потребители, идентичен начин на пазарна реализация, и от друга страна, сходството във висока степен между процесната и по-ранната марка, породено от идентичността на отличителния елемент С. в сравняваните марки, но не и по отношение на стоките от класове 7, 11 и 21, за които е регистрирана марката, регистрацията на която се иска да бъде заличена. Налице е вероятност за объркване на потребителите по смисъла на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО по отношение на стоките и услугите от клас 30, 40, 42 /издание 7 на МКСУ, 1996 г. – сега клас 43 на МКСУ/.

Въз основа на гореизложеното, се формира извод за регистриране на марка, сходна с по-ранна по смисъла на чл. 12, ал. 2, т. 1 ЗМГО, и чиито стоки и услуги, за които е регистрирана противопоставимата марка, са сходни /клас 30, 40, 42 /издание 7 на МКСУ, 1996 г. – сега клас 43 на МКСУ/, което създава вероятност от объркване на релевантния кръг от потребители, в противоречие с разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО.

Доколкото административният орган е достигнал до друг краен за производството резултат – липсата на предпоставките за заличаване на марката съгласно чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО /нов/, той не е изследвал и реалното използване на по-ранната марка на искателя - С. С. рег. №[ЕИК], словна. При направен мотивиран извод за наличието на предпоставките по чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, административният орган, съответно съдът, следва да пристъпят към преценка на обстоятелството дали е ползване на по-ранната марка в релевантния петгодишен период. Съгласно чл. 26, ал. 7 във връзка с ал. 3, т. 1 ЗМГО /отм./ регистрацията на марка, регистрирана в противоречие с чл. 12 ЗМГО /отм./, не се заличава, ако по-ранната марка не е била използвана съгласно чл. 19 от с. з. В този специфичен случай регистрацията на марката не се заличава, ако в производството по заличаване се представи съгласието на лицето с по-ранната марка, съответно с по-ранното право /чл. 26, ал. 9 ЗМГО/. На основание § 5, ал. 2 ПЗР ЗМГО /нов/ и чл. 142, ал. 1 АПК приложение намира разпоредбата на чл. 36, ал. 8 ЗМГО /нов/, съгласно която „случаите по ал. 3, т. 1 /а именно – когато марката е регистрирана в противоречие с чл. 12 ЗМГО, бел. моя/, когато това е приложимо, регистрацията не се заличава, ако по-ранната марка не е била реално използвана. В този специфичен случай регистрацията на марката не се заличава, ако в производството по заличаване се представи съгласие на лицето с по-ранната марка, съответно с по-ранното право /чл. 36, ал. 9 ЗМГО/.

При историческия анализ на сочените разпоредби, доколкото искането за заличаване на процесната марка е започнало по реда и условията на стария ЗМГО, но е издаден административен акт при действието на новия

ЗМГО, се формира извод, че регистрацията на марката не се заличава, ако по-ранната марка не е била реално ползвана. Реалното ползване на марката е дефинитивно определено от законодателя в чл. 19 във връзка с чл. 13 ЗМГО /отм./, съответно – чл. 21 във връзка с чл. 13 ЗМГО, като на доказване подлежи фактът, че притежателят на по-ранната марка е започнал използването на по-ранната марка в срок 5 години от датата на регистрацията ѝ или не е преустановил използването на същата за непрекъснат период от 5 години. При преценката на реалното използване се вземат предвид мястото, продължителността, обемът и естеството на употреба на марките за услугите, за които са регистрирани, както и дали това реално ползване от трети лица се осъществява със съгласието на техния притежател, най-общо. В конкретния случай доказателства, установяващи реалното използване на по-ранната марка на искателя - С. С. рег. №[ЕИК], словна, не са изискани от административния орган. С оглед разпределената доказателствена тежест искателят е следвало да представи доказателства, че е използвал реално марката за стоките и услугите, за които е регистрирана, в своята търговска дейност. Реалното използване по отношение на марката, чието заличаване се иска, не се изследва тъй като то не е съставомерен факт по чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО /отм./, чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО /нов/.

Последица от непредставянето на доказателства, удостоверяващи реалното ползване на противопоставимата марка на марка, регистрацията на която се иска да бъде заличена, е оставяне без уважение на искането за заличаване. В случая обаче е постановено точно обратното. Административният орган, спазвайки принципа на служебното начало /чл. 9, ал. 2 АПК/, следва да събере необходимите за изясняване на обективната истина доказателства /чл. 34-36 АПК/ и да се произнесе с акт. Липсата на доказателства по преписката не може да бъде преодоляна за първи път в хода на настоящото производство, тъй като изрично произнасяне по 26, ал. 7 във връзка с ал. 3, т. 1 ЗМГО /отм./, съответно по чл. 26, ал. 8 ЗМГО /нов/, не е обективизирано в административния акт, нито е допустимо да бъде направено в съдебното решение, доколкото това би представлявало допълване на мотивите на акта. Непредставянето на доказателства от „WAGRAM FINANCES” SA, Франция относно реалното ползване на собствената му марка би обусловило резултат, съответен с постановения в оспореното решение, а представянето на такива влече след себе си тяхната обстойна преценка и съдържат ли те в себе си достатъчно убедителни данни за реалност на ползването. Самото представяне на доказателства за използване на марката не е достатъчно,

за да се приеме, че използването е осъществено /Решение № 11215 от 24.08.2020 г. по адм. дело № 8006/2019 г., VII отд. на ВАС на РБ/.

В тежест на искателя е да докаже, както в хода на производството пред административния орган, така и в това пред съда, с относими и допустими доказателства, че действително е ползвал марката за стокине и услугите, за които е била регистрирана по смисъла на Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки, ратифицирана и влязла в сила за България /чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България/, т.е. да докаже онези факти и обстоятелства, от които биха настъпили благоприятни правни последици – заличаване на марката. Тежестта на доказване се определя не от вида на факта, а от значението му за правното положение на страната. Всички факти, от които тя извлича изгодни правни последици - т.е. обосновава съществуването на едно конкретно материално субективно право, са в нейна процесуална тежест, независимо от вида на съответния факт. В конкретния случай на доказване подлежат всички положително факти, въз основа на които се прави обоснован извод за реалното ползване на марката от нейния притежател за всички стоки и услуги, за които е използвана, както и за наличието на основателни причини за неизползването на защитения знак. Така вж. Решение № 4512 от 15.04.2020 г. по адм. дело № 3667/2019 г., VII отд. на ВАС; Решение № 4893 от 02.04.2019 г. по адм. дело № 11760/2018 г., VII отд. на ВАС.

Тук е мястото да се посочи и практиката, която е актуална и с оглед съдържанието на разпоредбата на чл. 76, ал. 5, изр. второ ЗМГО /нов/: „следва да се посочи, че съгласно чл. 46, ал. 1 ЗМГО на притежателя на марката е доказателствената тежест да докаже, в рамките на административното производство, ползването на марката в релевантния период. Именно поради това законодателят изрично е регламентирал възможността на всяка от страните в административното производство да вземе становище по всяко от доказателствата. Органът, издател на оспорения акт, не може да събира служебно доказателства, защото това би довело до нарушаване на принципа на равнопоставеност на страните, и той се произнася само въз основа на тези доказателства, които са представени от страните, в частност от притежателя на марката. Правомощието на състава по чл. 46, ал. 3 ЗМГО не значи служебно събиране на доказателства, защото съставът, а и впоследствие органът, не знаят има ли, какви са и къде са доказателства за ползване на марката, а значи само изпълнение на задължението по чл. 30 АПК” /решение № 11588 от 31.07.2019 г. по адм. д. № 10297/2018 г., VII отд. на ВАС/. Възприемайки мотивите на това решение, административният орган,

преди да се произнесе отново по повод искането заличаване на регистрацията на марката, следва да събере доказателства за реалното ползване на противопоставимата ѝ марка, доколкото в преписката липсват такива. Без да излиза извън правомощията си, т.е. да не събира служебно доказателства, органът следва да укаже на страните за кои факти и обстоятелства те не сочат доказателства. Длъжен е да укаже на искателя необходимостта от изясняване на спорния факт – реално използване на собствената му марка, доколкото нормите на 26, ал. 7 във връзка с ал. 3, т. 1 ЗМГО /отм./, съответно по чл. 36, ал. 8 във връзка с ал. 3, т. 1 ЗМГО /нов/, са императивни и осъществяването на предпоставките в тях води до единствената възможна последица – не се заличава регистрацията на марката, по отношение на която е започнало производството по заличаване.

С оглед разпределената доказателствена тежест искателят следва да изложи достатъчно убедителни аргументи, при това подкрепени с допустимите, необходими и относими доказателства, в отговор на въпроса „Кои и защо според него представените доказателства, обосновават извод за реално използване на собствените му по-ранни марки, или казано иначе как използването на марките, за които са представени доказателства, изпълнява основната функция, основното предназначение и основната цел на марката, а именно да гарантира идентичността на произхода на стоките или услугите, за които тя е регистрирана, за да създаде или запази пазар за тези стоки и услуги” /решение № 9393 от 13.07.2020 г. по адм. дело № 12996/2019 г., VII отд. на ВАС на РБ/. Следва да бъдат изложени съображения кои от представените доказателства биха обосновали извод, че марките изпълняват своето основно предназначение и цел. „Защото когато се преценява дали използването на търговската марка е истинско, трябва да се вземат под внимание всички факти и обстоятелства, релевантни да установяват дали търговската експлоатация на марката е реална, по-специално дали това ползване се очертава, като оправдано в икономическия сектор, що се отнася до поддържането или създаването на дял на пазара на стоките или услугите, защитени от марката, естеството на стоките или услугите по спора, характеристиките на пазара и мащаба и честотата на използване на марката. Защитата, която дава регистрацията на марката и последиците от нейното регистриране, включително с оглед противопоставянето ѝ спрямо трети лица, не може да продължи да се прилага, ако марката загуби търговското си основание за съществуване, което е именно да създаде или да запази търговско място, пазар на стоките и услугите, означени с този знак, което ги отличава от

стоките на други лица. Използването на марката следователно трябва да се свързва с продажбата или непосредствено предстояща продажба на пазара на стоките, за които марката е регистрирана. Т.е. използването на марката трябва да е от такова естество, че да доведе до оборот от продажбата на стоки или предлагането на услуги, за които марката е регистрирана, въпреки и незначителен такъв. Дори и минималното използване следователно може да бъде считано за реално, ако от него става ясно, че то е насочено към релевантния икономически сектор за поддържането или създаването на дял на пазара. В случая следва да се има предвид и практиката на СЕС и на ВАС, според която не всяко използване по смисъла на чл. 19, ал. 2 и чл. 13, ал. 2 ЗМГО, може да се приеме за реално използване” /Решение № № 7739 от 06.06.2014г. по адм. д. № 10980/2013г., VII отд. на ВАС/.

По тези съображения и доколкото не е установен фактическият състав на чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО /нов/ по отношение на регистрацията на марка относно стоките и услугите от клас 7,11,21, **РЕШЕНИЕ № РС-350/1/ от 16.11.2020г.** на председателя на Патентно ведомство на Република България е законосъобразно издаден акт и в тази част жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

По горните съображения и доколкото е установен фактическият състав на чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО /нов/ по отношение на регистрацията на марка относно стоките и услугите от клас 30, 40, 42 /издание 7 на МКСУ, 1996 г. – сега клас 43 на МКСУ/, **РЕШЕНИЕ № РС-350/1/ от 16.11.2020 г.** на председателя на Патентно ведомство на Република България, като незаконосъобразно постановено, следва да бъде отменено в тази част на основание чл. 168, ал. 1 във връзка с чл. 146, т. 4 АПК. Преписката се изпраща за ново произнасяне от административния орган, който следва да разпредели доказателствената тежест и да укаже изрично на „WAGRAM FINANCES” SA, Франция да представи доказателства за реалното използване на собствената ѝ марка С. С. рег. №[ЕИК], словна, по аргумент от по 26, ал. 7 във връзка с ал. 3, т. 1 ЗМГО /отм./, съответно по чл. 36, ал. 8 във връзка с ал. 3, т. 1 ЗМГО /нов/. Неизползването на по-ранната марка при осъществяването на фактическия състав на чл. 26, ал. 3, т. 1 от ЗМГО /отм./, чл. 36, ал. 3, т. 1 ЗМГО /нов/ е основание за отказ за заличаване на противопоставената марка. Целта на закона е да се защитят марките, които са използвани, какъвто е смисълът на една регистрация.

За допълнение е необходимо да се уточни, че наличието на марки, съдържащи името С., с вписани стоки и услуги от клас 7, 11, 21, 30, 40 и 43 и действащи на територията на Република България, е ирелевантно

обстоятелство в настоящото производство. Първо, заличаването на регистрацията на марка се извършва служебно, т.е. по инициатива на компетентния административен орган, само когато са налице абсолютни основания за отказ от регистрация по аргумент от чл. 36, ал. 6 във връзка с чл. 11 АПК, каквото не е настоящото по чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО /нов/ - част от относителните основания за отказ от регистрация. Второ, посочените в експертното заключение марки могат да бъдат противопоставими на атакуваната в производство по заличаване на нейната регистрация само ако е искането е направено от лицата чл. 52, ал. 1 с.з. /притежателя на марката, търговеца, който твърди, че марката се състои от или съдържа неговата фирма; от лицето, което съгласно съответното законодателство може да упражни правото да забрани използването на марка на основание на по-ранно регистрирано географско означение/, които лица не са упражнили правото си да подадат опозиция или опозицията им е отхвърлена като недопустима /чл. 36, ал. 5, т. 1 ЗМГО – нов/. Данни за подобно искане не се съдържат по делото, нито че заинтересованата страна попада сред кръга от лица по чл. 52, ал. 1 ЗМГО спрямо посочените други марки, съдържащи името С., действащи на територията на Република България, и регистрирани за същите стоки и услуги от съответните класове като тези на процесната марка.

С оглед изхода от спора, на основание чл. 143, ал. 1 АПК в полза на жалбоподателя се дължат разноски съразмерно уважената част от жалбата, но доколкото в случая такива не са претендирани, а и с оглед изричната разпоредба на чл. 84, ал. 5 ЗМГО не му се присъждат.

С оглед изхода от спора, на основание чл. 143, ал. 3 АПК във връзка с чл. 37 ЗПП във връзка с чл. 24 НЗПП жалбоподателят следва да заплати в полза на ответника юрисконсултско възнаграждение в размер на 50.00 /петдесет/ лева, съответно на отхвърлената част на жалбата.

С оглед изхода от спора, на основание чл. 143, ал. 4 АПК жалбоподателят следва да заплати в полза на заинтересованата страна разноски в размер на 250.00 /двеста и петдесет/ лева, представляващи С от платения за вещото лице депозит /л. 227/, определен съответно на отхвърлената част от жалбата.

Така мотивиран и на основание чл. 172, ал. 2, чл. 173, ал. 2 и чл. 174 АПК, *Административен съд София-град*, 22-и състав:

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „WAGRAM FINANCES” SA, Франция, срещу **РЕШЕНИЕ № РС-350/1/ от 16.11.2020г.** на председателя на Патентно ведомство на Република България, в частта, с която чл. 76, ал. 8 във връзка с ал. 7, т. 1 ЗМГО – нов, се устатва без уважение искането за заличаване регистрацията на марка рег. № 100858 C. freshly roasted coffee beans 100 % arabica – комбинирана, за стоките от класове 7, 11 и 21, с притежател [фирма].

ОТМЕНЯ по жалбата на „WAGRAM FINANCES” SA, Франция, **РЕШЕНИЕ № РС-350/1/ от 16.11.2020г.** на председателя на Патентно ведомство на Република България, в частта, с която чл. 76, ал. 8 във връзка с ал. 7, т. 1 ЗМГО – нов, се устатва без уважение искането за заличаване регистрацията на марка рег. № 100858 C. freshly roasted coffee beans 100 % arabica – комбинирана, за стоките от клас 30 и услугите от клас 40 и 43, с притежател [фирма].

ВРЪЩА преписката за ново произнасяне на председателя на Патентно ведомство на Република България по искане с вх. № 70132161/25.11.2019 г. /идентично с искане с вх. № 70132516/28.11.2019 г./, подадено от „WAGRAM FINANCES” SA, Франция, в частта за заличаване регистрацията на марка рег. № 100858 C. freshly roasted coffee beans 100 % arabica – комбинирана, за стоките от клас 30 и услугите от клас 40 и 43, с притежател [фирма].

ОПРЕДЕЛЯ 3-месечен /тримесечен/ срок за разглеждане и произнасяне на ответника, съобразно задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, който срок започва да тече от датата на влизане в законна сила на решението.

ОСЪЖДА „WAGRAM FINANCES” SA, Франция със съдебен адрес: [населено място], [улица], чрез адв. М. Х. да заплати на Патентно ведомство на Република България с адрес: [населено място], [улица] сумата в размер на 50.00 /петдесет/ лева на основание чл. 143, ал. 3 ГПК.

ОСЪЖДА „WAGRAM FINANCES” SA, Франция, със съдебен адрес: [населено място], [улица] да заплати на [фирма], представлявано от Н. Д. Й., ЕИК[ЕИК] със седалище и адрес на управление: [населено място], район „Л.“, [улица], ет.4, сумата в размер на 250.00 /двеста и петдесет/ лева на основание чл. 143, ал. 4 ГПК.

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

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

Съдия: