

# РЕШЕНИЕ

№ 2171

гр. София, 23.04.2020 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 59 състав,**  
в публично заседание на 12.03.2020 г. в следния състав:

**СЪДИЯ: Зорница Дойчинова**

при участието на секретаря Светла Гечева, като разгледа дело номер **11500** по описа за **2019** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 126 - чл. 178 АПК, вр. с чл. 50, ал. 1 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО отм./.

Производството по делото е образувано по подадена от [фирма], с ЕИК 10212325, със седалище и адрес на управление [населено място], [улица], чрез пълномощника си адв. С. жалба срещу решение № 60/05.06.2019 г. на председателя на ПВ на Р. България, с което, на основание чл. 46, ал.5 ЗМГО, е отменена регистрацията на словна марка, с рег. № 55490 ПЕРЛА, за всички услуги от класове 39, 41 и 43 от МКСУ, считано от 27.12.2012 г.

В жалбата са изложени подробни съображения за незаконосъобразност на оспореното решение, поради несъответствието му с материалния закон и съществено нарушение на административно производствените правила. Посочва, че не е изяснено по преписката, кои конкретно услуги в областта на хотелиерството предоставя жалбоподателя, предвид на това, че искането за отмяна е било насочено към различни услуги в три различни класа от МКСУ. Липсата на конкретизирането им в акта на органа, предвид на това, че обхвата на тези услуги е част от фактичката обстановка по чл. 19 ЗМГО, представлява съществено нарушение. Жалбоподателят счита за неправилен извода на органа за липса на конкретно посочени факти, визирани в разпоредбата на чл. 19 ЗМГО в периода от 27.12.2012 г. до 27.12.2017 г. Органът е посочил, че не е било установено използване на процесната марка за всички атакувани стоки, използването не било реално, които изводи не отговарят на фактите, тъй като са представени множество доказателства за реално използване на марката. Изводите

на ответника противоречат на разпоредбата на чл. 19, ал.2, т.1 ЗМГО, съгласно която за реално използване се счита и такова използване, извършвано във вид, който не се различава съществено от вид, в който марката е била регистрирана. Излага твърдения за реално използване на марката за всички атакувани услуги, което не се различава съществено от вида, в който била регистрирана, като посочва, че е използвана в комбинация с други словни изрази. Моли за отмяна на решението и връщане на преписката за ново произнасяне. Претендират разноски.

В съдебно заседание се представлява от от адв. С., която поддържа жалбата и моли за нейното уважаване.

Представя подробни писмени бележки, в които излагат допълнителни аргументи в подкрепа на жалбата. Сочи, че от доказателствата може да се направи извод, че всички юридически факти, обуславящи изпълнено задължение по чл.19 от ЗМГО са се осъществили. Посочва се, че в процесния период 27.12.2012 г. - 27.12.2017 г. марката е била реално използвана. Счита се, че представените недатирани материали следва да се вземат под внимание във връзка с другите доказателства по делото, при които дата е посочена, каквито са например снимките, рекламните предмети и др. Сочи се още, че макар отделни доказателства да не били достатъчни за доказване на използването на марката, можело заедно с други документи и информация да допринесат за доказване на използването. За пример посочва приложената недатирана снимка на рекламен предмет, като информация от кой период е сниманият рекламен предмет се намирала в изпратени доказателства с молба на жалбоподателя от 14.11.2019 г. – мостра от този предмет, извадка от поръчката за произвеждането му и кореспонденция по електронна поща за този и други рекламни предмети. Доказателствата, обозначени като Д11.1., Д11.2 и Д11.3 съдържат недатирани снимки на клиентски гривни, но към тези снимки били приложени фактури за поръчката на гривните, като разглеждани в съвкупност, снимките и фактурите дават информация от кой период са сниманите гривни. Под т.39 доказателството представлявало недатирана снимка на рекламни материали (тефтер и химикалка) - но под т.38 била налична фактура за закупуването на тези (и на други) рекламни предмети, като разгледани в съвкупност, снимката и фактурата давали информация от кой период са сниманите рекламни предмети. В т. 4 от молба 14.11.2019 г. са описани датирани и недатирани доказателства, които в съвкупност помежду си и с доказателствата, описани като Д5 в административната преписка (проформа фактура № 84/18.07.206 г.), под т. 42 в жалбата (оферта за консумативи за баня) и под т.П/6 от молба на жалбоподателя от 05.12.2019 г. (договор за поръчка на консумативи за баня от 22.04.2015 г. и прилежащата му документация - заявка и извлечение от счетоводната система на маркопритежателя), дават информация към кой период се отнасяли въпросните консумативи. Под т. 8 били представени извадки от рекламиращите хотелски услуги сайтове [amigostravel.eu](http://amigostravel.eu), [visil.bg](http://visil.bg) и [myholiday.bg](http://myholiday.bg). Сочи се, че доказателствата, посочени в т.9, 10 и 11 в молбата, непряко подкрепяли осъществяването на факти, които имат пряко значение за изпълнението на задължението по чл.19 от ЗМГО - предлагане/предоставяне/рекламиране на услуги под процесната марка във вида, в който била регистрирана, респ. в несъществено различен от регистрирания ѝ вид. Доказателствата към молба от 05.12.2019 г. подлежат на съвместна преценка в съвкупност с датирани доказателства. Сочи се, че са налични и доказателства за използване от притежателя на марката, чрез способите, посочени в чл. 13, ал.2, т.2 и т.4 от ЗМГО за заявените услуги. В писмените бележки

се препраща се към заключението на вещото лице, което е посочило, че всички осъществявани и/или предлагани от маркопритежателя дейности, попадат в обхвата на процесните услуги, като е диференцирал, от една страна, естеството на дейностите (реклама, предлагане и предоставяне на услуги) и от друга страна, естеството на самите услуги /т. 2-5 от заключението/. Излага подробни съображения, с които се оспорват и твърденията на ответника. Твърди, че „Реално използване“ е осъществяване на „използване“ на марка чрез един или повече способности, изброени в чл.13, ал.2 от ЗМГО, при условие, че това „използване“ е способно да гарантира осъществяването на основната функция на марката да отличава търговския произход на означените с нея стоки/услуги от произхода на чужди стоки/услуги, което било изпълнено. Допълва, че реално използване на една марка е допустимо да се счете за доказано и ако марката е използвана и във вид, неидентичен на вида, в който е регистрирана и че „променен отличителен характер“ на марката означава, тя да е използвана в съществено различен от регистрирания си вид, в които потребителите няма да могат да идентифицират стоки/услугите, означени със знака, съществено различен от регистрираната марка. Оспорва мотивите на акта, че знака „Перла“ е използван в различни варианти и комбинации („Перла Т.“, „Перла бийч“, „Перла плаза“, „Перла сън парк“, „Перла роял“ и др.), които според органа „придават на отделните означения собствена присъща отличителност“ и че „не може да се определи дали процесната марка или друг отличителен знак е този, чрез който дружеството идентифицира в търговския оборот предоставяните от него услуги“. Относно използването на марката във вид, несъществено различен от регистрирания заявява, че вещото лице е посочило, че всички начини, по които е използвана думата „ПЕРЛА“ в наличните доказателства, представлявали използване на процесната марка в несъществено различен от регистрирания ѝ вид, като този извод - в съответствие с принципите от решението на СЕС по дело С-553/11 - бил мотивиран със съображения относно отличителността на думата „ПЕРЛА“ и на добавяните към нея елементи. Сочи, че вещото лице правилно е посочило, че марката „ПЕРЛА“, притежава отличителност спрямо своите услуги, а добавените към думата „ПЕРЛА“ при използването ѝ елементи, се срещали често във връзка с услуги като процесните и затова се превърнали в обичайни в речника на потребителя. Поради това, използването на добавените думи и фигуративни елементи заедно със знака „ПЕРЛА“, не променя отличителността ѝ. Оспорва също като неоснователни възраженията на заинтересованата страна, че изложеното в тази част на експертното заключение е неотнормено към спора. Не става ясно с какво заинтересованата страна подкрепяла твърдението си, че добавянето на елементи към словна марка винаги променяло отличителността ѝ. Относно пазарния дял на процесната марка е изложено, че съгласно отговора на въпрос 3 от СМЕ, използването на процесната марка (в идентичен или в несъществено различен от регистрирания и вид) е създавало пазарен дял на марката за услугите ѝ. Твърди, че е доказано реалното използване на марката, в комбинация с останалите установени обстоятелства от фактическия състав на чл.19 ЗМГО и че материалноправната норма на чл.25, ал.1, т.1 от ЗМГО остава неприложима. Изтъкват се още доводи за неоснователността на възражението на ответника срещу евентуалното възлагане на разноски на административния орган по смисъла на 84, ал.5 от ЗМГО.

Ответникът по жалбата, председателя на Патентно ведомство, оспорва депозираната жалба и счита постановеното решение за правилно и законосъобразно и моли за

неговото потвърждаване.

В съдебно заседание се представлява от юрк. Н., която поддържа оспорването на жалбата. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

В представена писмена защита излага допълнителни съображения за неоснователност на жалбата и за неправилност на изготвеното от вещото лице заключение. Счита, че вещото лице не е компетентно да анализира събрания и приобщен към делото доказателствен материал, тъй като това е от компетентност само на съда. Оспорва направените изводи в експертизата, като сочи, че изводите касаят период преди релевантния от 27.12.2012 г. до 27.12.2017 г. Счита се, че цялостното изложение на вещото лице представлява субективно мнение за неуточнен период. Изводите на вещото лице, че доказателствата показват използването на реклама, счита за неправилни, тъй като рекламата предполагала популяризиране, достигнало до релевантната публика, а приложените договори представляват предварителна дейност, която не следвало да се приема за използване на марката. Соци, че вещото лице е отговаряло на въпроси, които не били зададени и, които не били свързани с предмета на делото, като пример сочи обстоятелството дали маркопритежателят има фамилия марки. Наличието на фамилия марки е фактор, който оказва влияние за формиране на вероятност от объркване при сравнение на две или повече марки, какъвто въпрос не е обект на изясняване в случая. Счита за недопустимо от анализа за наличие на фамилия марки, да се прави извод за използване на процесната марка във вид, който не се различава съществено от вида, в който била регистрирана. Липсва обосновка за отличителността на процесната марка и на останалите марки, които вещото лице счело за използвани. Соци доводи за недоказано реално използване на процесната марка с рег. № 55490 ПЕРЛА, словна, тъй като приложените доказателства от жалбоподателя не засягали релевантния период и в тях фигурират хотели, различни от тези на маркопритежателя, означени с различни марки от процесния знак. Твърди, че част от доказателствения материал представляват договори за поддържането на уебсайт, разпечатки от интернет, договори за рекламна дейност и за поръчка на различни рекламни материали, които се отнасят до популяризирането на една марка чрез обезпечаване на рекламни материали, като твърди, че това представлява предварителна дейност, без обратна връзка с потребителите, спрямо които се преценява дали е реално използване на марката. Счита, че представените разпечатки от вътрешната счетоводна система на жалбоподателя и изготвените от него справки за приходи са с ниска доказателствена стойност и че тези материали не може да се кредитират самостоятелно, а само с други доказателства в тяхна подкрепа, като не става ясно в резултат на какви дейности са генерирани показаните приходи и с какви марки са означавани същите. Относно приложени договори между [фирма], в качеството си на хотелиер, и различни туроператорски фирми се сочи, че не доказват, че жалбоподателят реално е предоставял посочените в договорите туристически услуги, означени с процесната марка. Посочва, че от целия доказателствен материал са приложени едва 4 фактури за 2013 г. и 1 фактура за 2014 г., според които в хотели Перла са били настанени неуточнен брой лица, поради което остава недоказано, че марката е била използвана за запазване на пазарен дял сред потребителите, чиито брой също бил неизвестен. Останалите приложени фактури не съдържат никаква информация за мястото на посоченото в тях настаняване и данни за марката, а разпечатките към договорите от счетоводната система, отнасящи се до извършени плащания се счита, че не доказват изпълнение на договорите. Моли за отхвърляне на

жалбата като неоснователна и за потвърждаване на процесното решение като правилно и законосъобразно. Претендира се юрисконсултско възнаграждение. Алтернативно моли, на основание чл. 84, ал. 5 от ЗМГО да не се възлагат разноски в тежест на Патентно ведомство.

Конституирана като заинтересована страна [фирма], чрез процесуалния си представител адв. К., изразява становище за неоснователност на жалбата. В съдебно заседание излага съображения, с направено искане да не се кредитира представената експертиза. Претендира адвокатско възнаграждение и възразява срещу претенцията на жалбоподателя за присъждане на адвокатско възнаграждение.

В писмено становище от 30.10.2019 г., оспорва основателността на жалбата, като счита процесното решение за законосъобразно, поради което моли за неговото потвърждаване. Счита се, че използваните марки от жалбоподателя в неговата дейност – марки с рег. № 102879 P. R., с рег. № 102880 P. B., с рег. № 102881 P. S., с рег. № 102882 P. P., с рег. № 102676 perla gold, с рег. № 102677 perla luxury, с рег. № 102785 P. G., с рег. № 102786 P. L., с рег. № 103061 P. S., № 103062 P. R., с рег. № 103146 P. BEАСИ, с рег. № 102890 P. P., с рег. № 102891 P. T. T. joy of travel, всички заявени за услуги по 39, 41, 43 и 44 от Н. класификация, се различават от процесната марка, с рег. № 55490 Перла, словна, за класове по Н. класификация 35, 39, 41 и 43, за която се иска отмяна. Счита, че от представените доказателства се прави извод, че фирма [фирма] използва знакът Перла/Р. години преди жалбоподателят да започне да извършва дейност. Счита се, че приложените доказателства на жалбоподателя касаят използване на други търговски марки, собственост на [фирма]. Счита се, че представения договор от 19.01.2016 г./Д 1.1/ за предоставяне на услуги в хотел Перла Б. I и II, хотел Перла П., хотел Перла Сън Парк и хотел Перла Р., касаят използване на марки 103061, 103062, 103146, 102890 и 102891, а не процесната. Представените фактури не са осчетоводени по предвидения в закона ред, в тях не присъства и търговската марка и не представляват годно доказателство, тъй като не става ясно и в кой хотел били настанени лицата по услугата, за която е издаден документа. Счита се, че приложените договори за анимационни услуги, резервации и оферти не касаят използването на марката Перла, нито установяват начина на нейното изобразяване и поставяне. Твърди се, че протколите за регистрация на обекти бар-кафенета касаят други хотели и не установява реално извършване на дейност, като същите били издадени в края на процесния период. Посочва, че от приложените 43 доказателства под опис към жалбата, не се установява използване конкретно на марка с рег. № 55490 Перла, а се отнасят към другите марки, собственост на жалбоподателя, с посочени съображения за липса на доказателствена стойност под всяко едно от тях. В изброените под опис материали присъстват означенията на комплекс Перла или хотели Перла, които пряко насочват към хотелите, обявени на сайта на [фирма]. Жалбоподателят използва логото, което е свързано с фирмата на дружеството, като не са налице доказателства за поставяне на процесния знак и използването му при предоставяне на услугите от страна на [фирма]. Счита се, че значителна част от представените доказателства са лишени от доказателствена стойност, тъй като са без дата или не се отнасят за релевантния период, както и това, че не са свързани с процесната марка, снимките са без дата и не може да бъдат свързани с другите документи. Сочи, че договорите са неподписани и свързани единствено с вътрешната организация, поради което не може да се направи и извод за изпълнение на услугите по тях, една част от документите се отнасят за кратки периоди от

годината и не обосновавали заключение за реално използване, а фактурите не съдържали подписи и не става ясно дали има реално плащане по тях. Допълнително се излагат подробни съображения за приложението на чл. 13, ал. 2 ЗМГО. Моли се за отхвърляне на жалбата и потвърждаване на процесното решение.

В писмено становище от 29.11.2019 г., излага подробни съображения относно доказателства, представени от жалбоподателя, в съдебно заседание от 14.11.2019 г., във връзка с реалното използване на марката, като счита, че от тезидоказателства не се доказва реалното ѝ използване.

В представени писмени бележки излага допълнителни аргументи за неоснователност на жалбата. Счита, че от представените в производството доказателства се установява реално използване на други марки на жалбоподателя, но не и процесната. Счита се, че думата „Перла“ не разполага с висока степен на отличителност за регистрираните класове услуги, тъй като в близост до хотела на жалбоподателя се намира бивша резиденция на Т. Ж. със същото наименование, има и значителен брой хотели със сходно наименование, а в ПВ били регистрирани идентични и сходни марки за идентични и сходни класове стоки и услуги - марка с рег. № 74520 Перла - оил, словна; марка с рег. № 84771 Перла, словна; марка с рег. № 94672 Р. Перла, словна; марка с рег. № 102110 Бяла перла, словна. Сочи, че упражняването на дейност в [населено място] от жалбоподателя, цеността на перлата и нейният произход, водели до честото ѝ използване в морските курорти, което последвало до по-ниска отличителност на посочената дума. Сочи още, че всяка промяна, свързана с допълнение и добавяне на фигуративен елемент към посочения знак, води до съществено изменение и невъзможност да се приеме, че марката е използвана в близък до регистрирания ѝ вид. Твърди, че използването само на логото не означава използване на процесната марка. С подробни съображения се оспорват направените в експертизата изводи, като се счита, че същата не следва да се кредитира. Вещото лице е приело, че е налице фамилия марки, без да има предвид претенцията от страна на [фирма]. Посочва, че в експертизата е отразено, че думите beach, sun park, plaza и цифри са често срещани за предоставяните услуги от хотели и станали обичайни в речника на потребителите, към което заключение обаче не е представен нито един пример за хотел, предоставящ услуги, обозначени с изброените думи. Сочи още, че не са изложени аргументи от вещото лице за това, че тези елементи били доминиращи. Твърди се, че елементът „Перла“ не е доминиращ в марките на жалбоподателя и че вещото лице неправилно е приело обратното. Посочва още, че марката „Перла“ е регистрирана за предоставяне на услуги и за да се приеме, че е налице използване на тази марка, следва да се представят данни за хотел, който е кръстен по този начин, и който да присъства изрично в кореспонденцията и рекламите. Излагат се доводи и за това, че в документите не става ясно в кой хотел са осъществявани услугите и че жалбоподателят притежава други хотели с регистрирани марки, в които осъществявал своята дейност, и които били различни от процесния. Сочи се, че регистрираната марка в случая е съпътствана и от добавяне на графично изображение, като не били представени доказателства, които показват как процесната марка е изобразявана. Неверни били твърдията, че словните означения „бийч“, „роял“, „сън парк“ и „плаза“ са с допълнителен насочващ характер. Изложените са и аргументи за това, че не се установява използването на марката, насочено към създаване и/или поддържане на пазарен дял.

**Административен съд София-град, в настоящия съдебен състав, след като обсъди доводите на страните и прецени по реда на чл. 235, ал. 2 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК приетите по делото писмени доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:**

Не е спорно по делото, а и това се установява от приложените доказателства, че [фирма] е притежател на словна марка „ПЕРЛА” с рег. № 55490, заявена на 20.08.2004 г. и регистрирана на 21.08.2006 г. за услуги от класове 35, **39** – организиране на екскурзии, туристически бюра /с изключение на хотелски резервации, **41** - обучение, организиране и провеждане и на семинари, развлечения, дискотеки, нощни клубове, организиране на приеми, информационни услуги за отмора, почивка и развлечения, спортна и културна дейност, импресарски услуги, производство на радио и телевизионни програми, организиране и провеждане на конференции, конгреси, изложби с културни или развлекателни цели, лагерни услуги, преводачески услуги/ и **клас 43** на МКСУ - ресторантьорство, барчета, кафенета, ресторанти, временно настаняване, хотели, мотели, хижи, резервации за хотели, резервации за временен подслон и пансиони, ваканционни лагери /настаняване/, осигуряване на условия за къмпинг, отдаване под наем на зали засрещи, на столове, маси, покривки за маса и стъклени съдове. Регистрацията на марката е подновена през м.08.2014 г.

[фирма], чрез ПИС Н. Н., на 27.12.2017 г. е подал искане с рег. 70085360 за отмяна на марка с рег. № 55490 – ПЕРЛА на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 19, ал. 1 от ЗМГО /отм./ с твърдение, че след проучване на пазара в Република България не се установява използване на процесната марка от притежателя ѝ в продължение на повече от пет години за услуги от класове 39,41 и 43.

Съгласно чл. 46, ал. 1 от ЗМГО /отм./, на 29.01.2018 г., искането за отмяна и приложените към него доказателства, са изпратени на притежателя на марката, като е предоставен тримесечен срок за възражение. Писмото е получено от представител на маркопритежателя, на 31.01.2018 г., видно от приложен протокол за съобщаване, връчване и получаване.

Маркопритежателят е подал възражение в предоставения му срок, на 30.04.2018 г., в което е изложил съображения за неоснователност на искането за отмяна, тъй като марката в релевантния период от 27.12.2012 г. до 27.12.2017 г. била използвана чрез предлагане по обичаен начин на услуги на верига хотели с марка „ПЕРЛА“. Посочва, че това се осъществявало чрез хотелско настаняване и резервации, ресторанти, барчета, кафенета, ваканционни лагери (настаняване и развлечения), организиране на семирни, отдаване под наем зали, осигуряване на кетъринг, дискотеки и развлекателни услуги, като всички тези услуги се предлагали под марката на хотела - „ПЕРЛА“. В приложение на възражението са изпратени сметки, фактури, рекламни материали, резервации и протоколи за проверка от БАБХ като доказателства за реално използване на марката. С писмо от 14.05.2018 г. са изпратени допълнителни доказателства – фактури, оферти за настаняване и договори.

На заявителя на искането за отмяна „Т. О.“, на 31.05.2018 г., е предоставен препис от възражението, като дружеството е представило становище по възражението срещу искането за отмяна на действието на марка с рег. № 55490 – ПЕРЛА.

В становището е изложено, че представеният опис във възражението не е ясно до коя група от извършането на услуги от жалбоподателя се отнася, като приложените доказателства не опровергават приложението на чл. 19 от ЗМГО /отм./, според което марката се отменя, когато в продължение на срок от пет години от датата на

регистрацията, притежателят не е започнал реално да използва марката във връзка с услугите, за които е заявена. Посочва, че използването на марката /словна марка ПЕРЛА“/ като бизнес и търговско име не можело да се счита за използване на знака като марка – доказателства, върху които [фирма] изписва „Хотели ПЕРЛА“. Върху представените доказателства се вижда лого, което съдържа словни елементи на други комбинирани марки: P. R., P. S., P. T. T. J. of T., различаващи се значително от процесната марка „ПЕРЛА“. Изложени са още подробни съображения за това, че марката не е реално ползвана – повечето от представените договори, сключени между притежателя на марката и неговите контрагенти – туроператори /TUI, В. Н. Л., Е. Т./, както и извършените плащания, се отнасят до туроператорската дейност на [фирма], отколкото да показвало използване на марката пред потребители, които да възприемат „Перла“ като марка. Посочено е, че от представените доказателства /фактури, рекламни материали и каталози/ не се доказва ясна връзка между марката и услугите, за които е използвана, като използваните марки също значително се различават от процесната марка P. – в документи фигурирали наименованията „Хотели Перла“ или „Хотелски комплекс Перла“, заедно с комбинирана марка P. T.. Посочването на адреса на АД или посочване на място с определен адрес не било достатъчно, за да се приеме, че марката е била използвана на това място и че от доказателствата не се установявало използване на марката в релевантния 5-годишен период, а се отнасяли единствено до 2-3 месеца през годината. Така например е посочено, че не е представен нито един документ, установяващ използване на марката за ресторанти /клас 43/, а за кафенете и барчета /клас 43/ са били представени единствено документи от септември 2017 г.

Със Заповед № 353/30.04.2019 г. на председателя на ПВ е назначена комисия в състав от пет души, които да разгледат направеното искане с вх. № 70085360/27.12.2017 г. за отмяна на процесната амрка, като изготвят становище по искането.

Назначената за извършване на проучването комисия е изготвила становище по искането за отмяна на регистрацията на марката, като е прие за основателно искането по чл. 25, ал. 1, т. 1 във вр. с л. 19 ЗМГО /отм./ за отмяна на регистрацията на марка № 55490 ПЕРЛА, словна, считано от 27.12.2012 г. В мотивите на становището е прието, че релевантния срок от пет години, съгласно изискванията на чл. 19, ал. 1 ЗМГО, обхваща периода за процесната марка от 27.12.2012 г. – 27.12.2017 г., като в същият оставало недоказано от страна на жалбоподателя обстоятелството за реално използване на марката. Прието е, че от приложените материали дружеството „Перла Турист“ използва наименованието „Перла“ в разнообразни варианти и комбинации – „P. T.“, „Перла Б. I & II“, „Перла Б. III“, „Перла П.“, „Перла Сън Парк“. „Перла P.“ /договори, фактури, протоколи, оферти, резервации/, които били изписани стандартно или оформени графично със специфични фигуративни елементи, които придавали на отделните означения собствена присъща отличителност (изображения на рекламни материали, резервации, оферти). В мотивите на комисията е изложено, че от това не може да се определи дали процесната марка или друг отличителен знак е този, чрез който дружеството се идентифицирало в търговския оборот с предоставяните от него услуги. Относно представените фактури комисията приела, че липсвала точна идентификация за наименованието на обекта, в рамките на който съответната услуга е била предоставяна, което възпрепятства ясното определяне дали използването касае процесната или друга марка, поради което е прието, че не е доказано реално използване на марката.

С Решение № 60/05.06.2019 г. на председателя на Патентното ведомство на РБ,



издадено на основание чл. 46, ал. 5 ЗМГО, е отменена регистрацията на марка с рег. № 55490 ПЕРЛА, словна, за всички услуги от класове 39, 41, 43 на МКСУ, считано от 27.12.2012 г. Изложените мотиви за това са идентични на тези, отразени в становището, издадено от назначената със Заповед № 353/30.04.2019 г. на председателя на ПВ комисия.

Видно от приложени известия за доставяне представителят по интелектуална собственост на жалбоподателя [фирма] е уведомен на 13.06.2019 г., а представител на заинтересованата страна [фирма] на 19.06.2019 г.,

Жалбата срещу процесното решение, е подадена чрез ПВ РБ, на 13.09.2019 г.

По делото се съдържат доказателства за регистрация на следните марки, с притежател [фирма]: perla gold, словна, с рег. № 102676, за класовете 39, 41, 43 и 44 от Н. класификация, Р. L., комбинирана, с рег. № 102786, за услугите от класове 39, 41, 43 и 44 от Н. класификация и perla luxury, словна, с рег. № 102677 за услуги от класове 39, 41, 43 и 44 от Н. класификация, с рег. № 102882 Р. Р. комбинирана и Р. Р., словна с рег. № 102890 за услуги от класовете 39, 41, 43 и 44 от Н. класификация, Р. R., рег. № 102879, комбинирана и Р. R., словна, с рег. № 103062 за услуги от класовете 39, 41, 43 и 44 от Н. класификация, Р. S., комбинирана, с рег. № 102881 и Р. S., словна, с рег. № 103061, за услуги от класове 39, 41, 43 и 44 от Н. класификация Р. T. T. joy of travel, комбинирана, с рег. № 102891 за услуги от класовете 39, 41, 43 и 44 от Н. класификация.

Представени са множество договори, фактури и др., касаещи период преди началната дата на процесния период – 27.12.2012 г., както и такива, касаещи период след края на процесния – 27.12.2017 г., поради което съдът няма да ги обсъжда.

Жалбоподателят [фирма] е представил по делото доказателства за доказване на твърдяното от него реално използване на словната марка Перла. Представил е рекламни материали – хартиен плик, 3 бр. Тефтери /за 2016, 2017 и 2018 г./, работен календар за 2017 г., настолен календар за 2016 г., малък календар за 2015 г., хотелски шампоан и сапун. Всички изброени съдържат наименованието Р. T. T. joy of travel. Представени са и рекламни брошури и празни листа, съдържащи наименованието Р. R..

Представиха се договори за настаняване в „хотели Перла“, сключени между [фирма] и трето дружество, представляващи рамкови споразумения за настаняване на чуждестранни туристи в посочен в договорите времеви период. Представени са заявки, оферти, фактури за хотелски консумативи, поръчани и заплатени от [фирма]. Представени са отчет за приходите и разходите на дружеството жалбоподател за периода от 2007 г. до 2018 г. Представени са реклами от интернет страницата на [фирма] на различните хотели, собственост на дружеството, с наименования, представляващи регистрирани словни и комбинирани, с притежател [фирма]. Представени са рекламни материали, свалени от интернет страници на туристически дружества, касаещи хотелите Перла роял, Перла Б. 1 и 2, Перла сън парк, Перла плаза и др. Издадени са удостоверения за категория на хотели Перла Б. 1, 2 и 3 /лоби бар, ресторант, бар – спортен център, кафе бар, бистро, Перла плаза /лоби бар, ресторант, ресторант – спортен център/, Перла сън парк /ресторант, лобибар, коктейл бар, бар – спортен център/ и Перла роял, всички те собственост на жалбоподателя [фирма]. Представени и са удостоверения за регистрация на различни обекти към изброените по-горе хотели, разрешение за ползване на строеж, удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Представени са туроператорски договори, ваучери за настаняване, договори за посредничество, за агентска продажба на туристически продукти, по които страна е жалбоподателят [фирма]. Представят се и доказателства за провеждане на семинари от дружеството жалбоподател.

Жалбоподателят [фирма] е представил множество договори за предоставяни от дружеството основни и допълнителни услуги в периода 2015 г. – 2017 г., както и фактури за извършени плащания по тях от туроператорите. Договорите касаят настанявания на чуждестранни туристи в хотелите Перла Б. 1, 2 и 3, Перла Б. клуб, Перла плаза, Перла сън парк, Перла роял и др. Представени са и фактури за извършени плащания за настаняване в „Хотели Перла“, 7 бр. за 2013 г., 2014 г., 2016 г. и 2017 г. Представени са и оферти за провеждане и организиране на семинари в „Хотели Перла“, като в офертата са изброени и имената на съответните хотели, в които да се провеждат семинарите.

Видно от удостоверение от Туристическата камара П., хотели Перла редовно присъстват в рекламните им материали, като е представена и рекламна брошура на [населено място], в която присъства реклама на хотели Перла Б., Перла сън парк и Перла плаза. Представиха се и договори за абонаментни услуги, договори за реклама и други, всички те сключени от жалбоподателя по отношение на хотелите, негова собственост и посочени по-горе.

Представено удостоверение № 0564/06.07.1999 г., валидно от 06.07.2002 г. за утвърдена категория „Две звезди“ за обект хотел Перла, собственост на заинтересованата страна [фирма]. Също така, е представено удостоверение № 0566/06.07.1999 г., валидно от 06.07.2002 г. за утвърдена категория „Две звезди“ за обект ресторант Перла, собственост на заинтересованата страна [фирма]. Представени са и две удостоверения за утвърдена категория за обекти Бар-фойе Перла и бар-басейн Перла, собственост на заинтересованата страна [фирма], както и лицензи за търговия с тютюневи изделия с посочените обекти. Представят се и доказателства за продължаването на посочените удостоверения за посочените обекти с наименование Перла, собственост на [фирма], както и рекламни материали на посочените обекти.

По делото са налице доказателства, че в ПВ са били регистрирани идентични и сходни марки за идентични и сходни класове стоки и услуги - марка с рег. № 74520 Перла - оил, словна; марка с рег. № 84771 Перла, словна; марка с рег. № 94672 Р. Перла, словна; марка с рег. № 102110 Бяла перла, словна.

По делото е допусната и приета съдебно-маркова експертиза, от заключението на която се установява, че жалбоподателят [фирма] притежава следните регистрирани словни и комбинирани марки: Р. Р. комбинирана, с рег. № 102882 и Р. Р., словна с рег. № 102890, Р. R., комбинирана, рег. № 102879 и Р. R., словна, с рег. № 103062, Р. S., комбинирана, с рег. № 102881 и Р. S., словна, с рег. № 103061, Р. В., комбинирана, с рег. № 102880 и Р. В., словна, с рег. № 103146, perla gold, комбинирана, с рег. № 102785 и perla gold, словна, с рег. № 102676, Р. L., комбинирана, с рег. № 102786, и perla luxury, словна, с рег. № 102677 и Р. Т. Т. joy of travel, комбинирана, с рег. № 102891. Всички тези марки са регистрирани за услуги от класовете 39, 41, 43 и 44 от Н. класификация.

Вещото лице е направило самостоятелно изследване на приложените от страните доказателства, след което е стигнало до следното заключение. Вещото лице е посочило, че след анализ на наличните по делото доказателства, дейностите,

осъществявани или предлагани от [фирма] попадат в обхвата на услугите в клас 39, 41 и 43. Също така е посочило, че като се вземат предвид видът, в който е регистрирана процесната марка, видът в който в доказателствата е налична, съставляващата процесната марка дума „перла/perla”, в това число в комбинация с елементите „beach/бийч” (без или със цифрите 1, 2 или 3 ), „sun park/сън парк“, plaza/плаза, „royal/роял”, “tourist”/hotels и други, част от които са регистрирани марки на жалбоподателя, се установява, че наличната в доказателствата употреба на тези думи и комбинации, представлява използване на процесната марка във вид, несъществено различен от вида, в който е регистрирана (с непроменена отличителност). Във връзка с направения анализ и отговорите по въпроси 1 и 2 и изискването на тълкувателното решение на Съда на ЕС по д. 40/01, че за да се счете използването на една марка за нейните стоки и услуги за „реално“, е необходимо това използване да е било насочено към създаване и поддържане на пазарен дял на марката, вещото лице прави извод, процесната марка е била използвана за процесните услуги, така че използването ѝ е било насочено към създаване и/или поддържане на пазарен дял.

Вещото е изследвало и направило своя извод на основание всички представени по делото доказателства, без оглед на времето, за което се отнасят те. Също така е коментирал останалите регистрирани от жалбоподателя марки и доминиращия елемент в тях.

**При така установените факти, настоящия съдебен състав на АССГ, като извърши цялостна проверка за законосъобразността на оспорения индивидуален административен акт на всички основания по чл. 146 от АПК, по реда на чл. 168, ал. 1 от АПК, достигна до следните правни изводи:**

Предмет на оспорване е Решение № 60/05.06.2019 г. на председателя на Патентното ведомство на РБ, издадено на основание чл. 46, ал. 5 ЗМГО, с което е отменена регистрацията на марка с рег. № 55490 ПЕРЛА, словна, за всички услуги от класове 39, 41, 43 на МКСУ, считано от 27.12.2012 г., с притежател [фирма].

Жалбата срещу процесното решение е подадена в срока по чл. 50, ал.1 ЗМГО, от легитимирано лице, адресат на решението, притежател на заличената марка.

Разгледана по същество, е неоснователна.

**По съответствие с процесуалния закон.**

Оспореният в настоящото производство акт попада в хипотезата на чл. 46, ал. 4 ЗМГО. Същото, се взема от председателя на ПВ или от оправомощен от него заместник-председател. Компетентността на издателя на процесното решение – председателя на ПВ, произтича от ЗМГО, поради което съдът намира, че решението не страда от порока по чл. 146, т. 1 АПК. Същото е постановено в изискуемата се писмена форма и съдържа всички реквизити по чл. 59, ал. 2 АПК, а при постановяването му не са допуснати нарушения на административно-производствените правила, като съдът не констатира и пороци във формата на административния акт. Решението съдържа фактическите и правни изводи на органа, мотиви за достигане до крайния извод, които са проверими от съда, спазени са и останалите формални изисквания към съдържанието на индивидуалните административни актове. Съдът счита, че при постановяването му не са допуснати нарушения на административно-процесуалните правила, установени в чл.42-чл.46

ЗМГО, които да бъдат определени като съществени и които да мотивират неговата отмяна. Настоящият състав намира, че нарушението на административнопроизводствените правила е съществено само тогава, когато е повлияло или е могло да повлияе върху крайното решение по същество на административния орган. Такива съществени нарушения на административнопроизводствените правила не се констатираха. На всяка от страните в производството е даден достатъчен и законоустановен срок да вземе становище по исканията и възраженията на другата страна, а в тяхната съвкупност са обсъдени от административния орган в процесното решение.

Производството през ПВ е образувано по искане на заинтересованата страна [фирма] за отмяна на регистрацията на словна марка с рег. № 55490 – ПЕРЛА, с притежател [фирма] за услугите от класове 39, 41 и 43. Спазена е процедурата по чл. 46 ЗМГО, като искането за отмяна е изпратено на притежателя на марката, чието заличаване се иска. Предоставен му е тримесечен срок за възражения, такива са направени. Към възражението са приложени доказателства. Възражението е съобщено на заявилия искането за заличаване, като му е предоставен срок за становище. Такова е взето от дружеството. Съставът от ПВ разглеждал искането за заличаването, е назначен съгласно правилата на чл. 42, ал.2 ЗМГО, като след събиране на относимите доказателства, е изготвил становище. Производството по искането за заличаване е приключило с постановяване на решение, което е съобщено на страните и неудовлетворената страна е упражнила правото си на жалба.

Настоящият съдебен състав приема, че не са налице допуснати от органа съществени процесуални нарушения, обуславящи неговата отмяна на процесуално основание. Определяща за крайния изход на спора ще е преценката за съответствие на акта с материалноправните разпоредби.

### **По отношение на приложението на материалния закон, настоящият съдебен състав намира следното.**

Първо следва да се направи уточнение, че след постановяване на процесното решение, от 12.2019 г. е обнародван нов ЗМГО. Съгласно §5, ал.2 ПЗР на ЗМГО този закон се прилага за исканията за отмяна и заличаване на регистрацията на марки и географски означения, по които няма влязло в сила решение до влизането му в сила. Предвид на това, че процесното решение, с оглед съдебното му оспоране, не е влязло в сила, следва да се приложат разпоредбите на новоприетия ЗМГО. Въпреки това, по отношение на релевантните правни норми, няма съществени изменения, а единствено е променена тяхната номерация.

Безспорно по делото е наличието на регистрацията на словна марка, с рег. № 55490 – ПЕРЛА, с притежател „Перла Турист“, регистрирана на 21.08.2006 г., за услуги от класове 35, **39** – организиране на екскурзии, туристически бюра /с изключение на хотелски резервации, **41** - обучение, организиране и провеждане и на семинари, развлечения, дискотеки, нощни клубове, организиране на приеми, информационни услуги за отмора, почивка и развлечения, спортна и културна дейност, импресарски услуги, производство на радио и телевизионни програми, организиране и провеждане на конференции, конгреси, изложби с културни или развлекателни цели, лагерни услуги, преводачески услуги/ и **клас 43** на МКСУ - ресторантьорство, барчета, кафенета, ресторанти, временно настаняване, хотели, мотели, хижи, резервации за хотели, резервации за временен подслон и пансиони, ваканционни лагери

/настаняване/, осигуряване на условия за къмпинг, отдаване под наем на зали за срещи, на столове, маси, покривки за маса и стъклени съдове. Регистрацията на марката е подновена през м.08.2014 г.

Безспорно е също така, че дружеството жалбоподател притежава и други регистрирани, както словни, така и комбинирани марки, включващи в себе си и словния елемент Перла, а именно Р. Р. комбинирана, с рег. № 102882 и Р. Р., словна с рег. № 102890, Р. Р., комбинирана, рег. № 102879 и Р. Р., словна, с рег. № 103062, Р. S., комбинирана, с рег. № 102881 и Р. S., словна, с рег. № 103061, Р. В., комбинирана, с рег. № 102880 и Р. В., словна, с рег. № 103146, perla gold, комбинирана, с рег. № 102785 и perla gold, словна, с рег. № 102676, Р. L., комбинирана, с рег. № 102786, и perla luxury, словна, с рег. № 102677 и Р. Т. Т. joy of travel, комбинирана, с рег. № 102891. Всички те регистрирани за същите класове услуги, както процесната марка.

Заличаването на марката от страна на [фирма] е поискано на основание чл. 25, ал.1, т.1, ЗМГО /отм./, сега чл. 35, ал.1, т.1 ЗМГО.

Според определението дадено в чл.9, ал.1 ЗМГО марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Във второто изречение на чл.9 е предвидено, че такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци. Разпоредбата на чл. 25, ал. 1, т.1 ЗМГО /отм./ предвижда отмяна на регистрацията на марка по искане на всяко лице, когато марката не е използвана съгласно чл. 19 ЗМГО. Съгласно чл. 19 ЗМГО /отм./, сега чл. 21 ЗМГО, регистрацията може да бъде отменена, когато в срок от пет години от датата на регистрацията, притежателят не е започнал да използва реално марката на територията на Република България, във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана, или използването ѝ е преустановено за непрекъснат период от пет години. В националното законодателство е определено законово понятието „реално използване на марка“, съгласно чл. 19, ал. 2 от ЗМГО. В посочената разпоредба е предвидено, че за реално използване по смисъла на ал. 1, освен използването по чл. 13, ал. 2 /използване в търговската дейност по смисъла на чл. 13, ал.1 ЗМГО, е поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки; предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак; вносът или износът на стоките с този знак и използването на знака в търговски книжа и в реклами/, се счита и използването на марката от притежателя ѝ във вид, който не се различава съществено от вида, в който марката е била регистрирана и поставянето на марката върху стоките или върху тяхната опаковка в Република България, независимо от това че са предназначени само за износ. За да бъде използването на марка релевантно към разпоредбите на чл. 19, вр. Чл. 13 ЗМГО, то същото следва да е реално и да е насочено към създаване или запазване на пазарен дял. Реалното използване на марката следва да бъде тълкувано в контекста на новелата на чл. 10, § 1 и 2 от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите - членки относно марките, с която понятието за реално използване е било хармонизирано в рамките на процедурата за регистриране на марка на Общността. Директивата не съдържа изчерпателна дефиниция на критериите, по които да се определя реалното използване на регистрирана марка, но СЕС многократно се е произнасял по въпроса в свои

решения, в които дава ясно и недвусмислено тълкуване на понятието „реално използване на марката“. Например: решение по дело № С-41/01 А. А. В. BV CEO, решение по дело С-495/07 (S. G. срещу M.-S. G.); решение по дело № С-442/07 на CEO V. R.-O. срещу В. К. "F. R.", решение по дело № С-416/2004 г. V. II, решение по дело № Т-191/2007 г. на първоинстанционния съд, § 101; решение по дело С-259/2002 г. L. de la mer и други. Цитираната съдебна практика налага извод, че по смисъла на директивата, реалното използване на марката се обуславя от използването ѝ в съответствие с нейната основна функция - да отличи и служи като гаранция за произхода на стоките и услугите, за които е регистрирана, с цел да създаде или запази пазара на тези стоки и услуги. С оглед целта на директивата и конкретният текст на относимите разпоредби е извън всякакво съмнение, че изискването е за реално, действително, а не номинално или формално използване на марката. За да се установи съществуването му, следва да се извърши цялостна преценка, като се имат предвид всички релевантни фактори. Водещо значение има търговското присъствие на марката, а съответно и на обхванатите от нея стоки или услуги на пазара.

При определяне на реалното използване в търговската дейност, законодателят не е задал критерий за количество на използването, а следва да се преценява дали то е достатъчно да създаде пазарен дял за стоката. В тази връзка от значение е и продължителността и интензивността на използването. Когато се преценява дали използването на търговската марка е реално, се изследва въпросът дали то е истинско или фиктивно, а не в какви обеми и стойности може да бъде измерено това използване. Използването на марката трябва да е от такова естество, че да доведе до оборот от продажбата на стоки, 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.

За да бъде прието използването на марката от притежателя ѝ, трябва да няма съществени различия във вида на използвания вариант от вида на регистрираната марка, това използване да бъде реално, както и да бъде извършено в търговската дейност. Преценката за реално използване на марката трябва да се основава на такава съвкупност от факти и обстоятелства, от които да може да се установи действителното ѝ използване за търговските цели на последната и по - специално считаното за обосновано в съответния икономически сектор използване за поддържане или създаване на пазарни дялове в полза на защитените от марката стоки и услуги, естеството на тези стоки или услуги, характеристиките на пазара и обхвата на честотата на използване на марката.

Съгласно решение на Съда на ЕС (СЕС) по дело С-40/01, пар. 39, не е необходимо използването винаги да е значително от количествена гледна точка, за да бъде квалифицирано като реално, тъй като това зависи от характеристиките на въпросните стоки или услуги на съответния пазар. СЕС също така е приел, че дори минимална употреба може да бъде достатъчна, за да се приеме използването за реално, като това се преценява за всеки конкретен случай, според вида на стоките или услугите, честотата и целта на използването.

Настоящият съдебен състав намира, че жалбоподателят не доказва реално използване на словната марка Перла за релевантния период. По делото се приобщиха множество доказателства, от които обаче не се установява използването конкретно на марка с рег. № 55490 Перла. Всичките представени доказателства се отнасят към другите марки,

собственост на жалбоподателя. Всички тези доказателства не касаят използването на марката Перла, нито установяват начина на нейното изобразяване и поставяне. Всичките доказателства /договори за настаняване на туристи, за аниматорски услуги, и др./ доказват, че дружеството жалбоподател е извършвало туристическа дейност в съответните периоди, като не се доказва конкретното реално използване именно на словната марка Перла. При извършването на туристическа дейност от страна на [фирма], дружеството е използвало знака „Перла“ в различни варианти и комбинации („Перла Т.“, „Перла бийч“, „Перла плаза“, „Перла сън парк“, „Перла роял“ и др.), които придават на отделните означения собствена присъща отличителност и не може да се определи дали процесната марка или друг отличителен знак е този, чрез който дружеството идентифицира в търговския оборот предоставяните от него услуги. Това е така, тъй като използването на знака Перла в различни комбинации, в същност означава използването на друга регистрирана от дружеството марка. Това, че дружеството, в чието фирмено наименование се съдържа думата перла, осъществяват туристическа дейност, не доказва реалното използване на марката Перла и това е така, тъй като самото наименование на дружество „Перла турист“ представлява отделна самостоятелно регистрирана марка. По този начин, дружеството доказва използването на тази регистрирана марка Перла турист, но не и на словната марка Перла. В представените по делото доказателства присъстват означенията на комплекс Перла или хотели Перла, които пряко насочват към хотелите, обявени на сайта на [фирма] хотели. А в повечето туроператорски договори директно присъстват конкретните хотели, собственост на дружеството. По същият начин стоят нещата и с представените удостоверения за категоризация. Удостоверенията касаят хотели и обекти в тях, които носят различни наименования, част от които е и словния елемент Перла. Всяка една комбинация, в която е включена думата Перла и представляващата наименование на хотел, собственост на дружеството, представлява отделна регистрирана марка /словни и комбинирани/, собственост на жалбоподателя. Жалбоподателят използва логото, което е свързано с фирмата на дружеството, като не са налице доказателства за поставяне на процесния знак и използването му при предоставяне на услугите от страна на [фирма]. По този начин, дружеството жалбоподател доказва, че реално използва всички останали, негова собственост марки, под формата на реклама, развиване на туристическа дейност и др., но не и на словната марка Перла. Независимо че думата Перла е елемент от всички останали регистрирани марки, не може да се приеме че изписването на този словен елемент в комбинация с другите словни елементи като бийч, роял, плаза, сън парк и др., представлява използване именно на словната марка Перла. Това е така, тъй като словният елемент перла, в комбинация с другите словни елементи представляват самостоятелно регистрирани марки и те са такива именно в съответната словна комбинация. Ако се приеме обратното, означава, че с изписването на една словна марка Р. Р. например, реално се използват две самостоятелно регистрирани марки – Перла и Перла Р.. Т.е. с представянето на доказателства за реклама и осъществена търговска дейност от страна на жалбоподателя, съдържащи наименованието Р. Р., се доказва използването именно на тази марка, а не и на Р. Р. и на Перла. Реално използване е доказано за всички останали марки, но не и за процесната. В този смисъл, изводът на вещото лице, че от наличните по делото доказателства, дейностите, осъществявани или предлагани от [фирма], попадат в обхвата на услугите в клас 39, 41 и 43, е верен, но от същият не се доказва реалното използване на процесната марка. И това е така, тъй

като дружеството притежава множество регистрирани марки, един от елементите от които е именно словния елемент Перла.

По принцип, съгласно закона е допустимо, а и в практиката се приема, че няма никаква пречка елемент от словна марка да бъде използван от една страна самостоятелно, а от друга не самостоятелно, а в комбинация с други словни елементи, доколкото по този начин не се стига до използване по начин, който не се различава съществено от вида, в който марката е била регистрирана. В конкретният случай, използвайки словната марка Перла в комбинациите, в които е използвана от жалбоподателя, с добавен друг словен елемент - Перла бийч, Перла плаза, Перла сън парк, Перла роял и др., се е стигнало до обозначаването на друга регистрирана марка, която представлява комбинация от два словни елемента, един от които е елемента Перла. По този начин се доказва реално използване на словната марка представляваща комбинацията от елемента Перла и втори словен елемент, а не на марката Перла, така както е регистрирана, като самостоятелно изписване на думата.

Както се посочи по-горе, в представените по делото доказателства присъстват означенията на комплекс Перла или „хотели Перла“, които пряко насочват към различните хотели, обявени на сайта на [фирма] хотели, или пък конкретно посочени в самите договори, в някои от които е уточнено в кой конкретно хотел ще бъдат настанени гостите. Марката „Перла“ е регистрирана за предоставяне на услуги и, за да се приеме, че е налице използване на тази марка, в контекста на извършваната от жалбоподателя дейност, следва да се представят данни за хотел, който е кръстен по този начин, и който да присъства изрично в кореспонденцията и рекламите. Няма индикация за съществуването на отделен, самостоятелен хотел с наименование Перла, като самостоятелно наименование. Съществуват няколко хотела, от името на които е част елемента Перла, но както се посочи по-горе, всяко едно наименование на хотел, в различна комбинация от думи, представлява отделна регистрираната марка. „Хотели Перла“ няма самостоятелно значение, доколкото касае група хотели, собственост на дружеството и включващи в наименованието си думата Перла. Хотели перла като обобщаващо понятие, включващо в себе си няколко хотела с различно наименование, не може да обоснове извод за реално използване на марката.

В контекста на изложеното и съобразно представените по делото доказателства, съдът намира, че с използването на думата Перла, не самостоятелно, а в комбинация с друг словен елемент, която комбинация представлява отделна регистрирана марка, в същност не може да се докаже реалното използване на словна марка Перла, с рег. № 55490, а се доказва използването на конкретната марка, в зависимост от словната комбинация. Дружеството жалбоподател, с всички представени доказателства, цели да докаже, че развивайки дейност, попадаща в обхвата на класовете 39, 41 и 43 от МКСУ, в хотелите Перла Б. 1, 2 и 3, Перла Б. клуб, Перла плаза, Перла сън парк, Перла роял, негова собственост, реално използва регистрираната словна марка Перла. Съдът обаче счита, че това по този начин няма как да бъде доказано. И това е така, тъй като наименованията на всички тези хотели представляват отделни самостоятелно регистрирани словни, както и комбинирани марки. Т.е., това са различни марки от словната марка Перла. Наличието на фамилия марки, за които говори вещото лице в заключението си, не означава, че използвайки една от всичките марки, съответния маркопритежател използва всички регистрирани марки от фамилията. Фамилията марки е фактор, който оказва влияние за формиране на вероятност от объркване при сравнение на две или повече марки, какъвто въпрос не е обект на изясняване в случая.



Поради това, настоящият съдебен състав начира за недопустимо от анализа за наличие на фамилия марки, да се прави извод за използване на процесната марка във вид, който не се различава съществено от вида, в който била регистрирана и води до реално използване на друга марка. В този смисъл, съдът не кредитира заключението на вещото лице по отношение на втори и трети въпрос.

Предвид изложеното, като прецени законосъобразността на оспореното решение, на основание чл. 168, ал.1 АПК, съдът намира, че същото е постановено при спазване на административнопроизводствените правила и в съответствие с материалноправните разпоредби и целта на закона. Поради което жалбата следва да се отхвърли, а решението да бъде потвърдено.

### **По разноските:**

С оглед изхода на спора, на жалбоподателя не се дължат разноски.

Ответникът е направил искане за присъждане на юрисконсултско възнаграждение, при първоначалното разглеждане на делото. Такова му се дължи, но при определяне на размера му, съдът следва да съобрази разпоредбите на чл. 78, ал.8 ГПК /Изм. - ДВ, бр. 8 от 2017 г./, вр. чл. 37 от Закона за правната помощ и чл. 24 от Наредба за заплащането на правната помощ. В тази връзка, като съобрази фактическа и правна сложност на делото, процесуалната активност на пълномощника-юрисконсулт, при първоначалното разглеждане на делото, обема и качеството на осъществената процесуална дейност, в полза на ответника следва да се присъдят разноски в размер на 150,00 лв.

На заинтересована страна също се дължат разноски, в размер съобразно представения списък, а именно 720,00 лв. за адвокатско възнаграждение.

Воден от горното и на основание чл. 172, ал.2 и чл. 173, ал.2 АПК, съдът

### **РЕШИ:**

**ОТХВЪРЛЯ** жалбата от [фирма], с ЕИК 10212325, със седалище и адрес на управление [населено място], [улица] срещу решение № 60/05.06.2019 г. на председателя на ПВ на Р. България, с което, на основание чл. 46, ал.5 ЗМГО /отм./, е отменена регистрацията на словна марка, с рег. № 55490 ПЕРЛА, за всички услуги от класове 39, 41 и 43 от МКСУ, считано от 27.12.2012 г.

**ОСЪЖДА** [фирма], с ЕИК 10212325, със седалище и адрес на управление [населено място], [улица] **ДА ЗАПЛАТИ** на Патентно ведомство на Р. България сумата 150,00 лева, разноски по делото.

**ОСЪЖДА** [фирма], с ЕИК 10212325, със седалище и адрес на управление [населено място], [улица] **ДА ЗАПЛАТИ** на [фирма], с ЕИК[ЕИК] сумата от 720,00 лв., направени по делото разноски.

**РЕШЕНИЕТО** може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Р. Б., в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

**СЪДИЯ:**