

РЕШЕНИЕ

№ 3

гр. София, 03.01.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 33 състав,
в публично заседание на 13.10.2022 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Галин Несторов

при участието на секретаря Антонина Бикова, като разгледа дело номер **12393** по описа за **2021** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 84, ал. 1 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/.

Оспорва се решение № 62/05.06.19 г. на председателя на ПВ, с което:

На основание чл. 46, ал. 5 от ЗМГО, във вр. с чл. 26, ал. 3, т. 1 вр. чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО заличава търговска марка с рег. № 97345 “SUPERMARKET Bulevard Магазинът до вас.....!”, за всички стоки и услуги от класове 29, 30, 32, 33, 34 и 35 на МКСУ

На основание чл. 46, ал. 5 от ЗМГО във вр. с чл. 26, ал. 3, т. 1 вр. чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО отхвърля като неоснователно искането за заличаване на регистрацията на марка с рег. № 97345 “SUPERMARKET Bulevard Магазинът до вас.....!” за всички стоки от клас 3 на МКСУ.

На основание чл. 46, ал. 5 от ЗМГО във вр. с чл. 26, ал. 3, т. 1 вр. чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗМГО отхвърля като неоснователно искането за заличаване на регистрацията на марка с рег. № 97345 “SUPERMARKET Bulevard Магазинът до вас.....!” комбинирана.

С жалба вх.№ 70126500/05.09.19 г. на “СИТИ БИЛД” ЕООД-Бургас с представляващ Хр.Т. се оспорва решение № 62/05.06.19 г., в частта, с която се отхвърля като неоснователно по чл. 12 ал.1 т.2 от ЗМГО искането за заличаване на регистрацията на марка № 97345 за всички стоки от клас 3, както и се отхвърля като неоснователно по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗМГО искането за заличаване на регистрацията на марка № 97345 комбинирана;

С жалба вх.№ 70126800/11.09.19 г. на “ТИМ ЛИМИДЕД-1” ЕООД-Бургас с

представляващ Т. М. се оспорва решение № 62/05.06.19 г. на председателя на ПВ, в частта, с която на основание чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО се заличава регистрацията на марка № 97345 за всички стоки и услуги от класове 29,30,32,33,34 и 35.

Настоящото съдебно производство е второ по ред първоинстанционно гледане на спора.

С Решение № 304 от 18.01.2021 г., поправено с Решение № 502 от 01.02.2021 г. на Административен съд София – град по адм. дело № 10454/2019 г. е:

1. отменено Решение № 62/05.06.19 г. на председателя на ПВ в частта, с която се отхвърля като неоснователно по чл. 12 ал. 1 т. 2 от ЗМГО искането за заличаване на регистрацията на марка № 97345 за всички стоки от клас 3, по жалба вх. № 70126500/05.09.19 г. на “СИТИ БИЛД” ЕООД-Бургас, като преписката е върната на председателя на Патентно Ведомство за ново произнасяне в тази част, съгласно задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение.

2. отхвърлено оспорването по жалба вх.№ 70126500/05.09.19 г. на “СИТИ БИЛД” ЕООД-Бургас в частта ѝ, с която се обжалва Решение № 62/05.06.19 г. на председателя на ПВ, в частта, с която се отхвърля като неоснователно по чл. 12 ал. 1, т. 1 от ЗМГО искането за заличаване на регистрацията на марка № 97345.

3. отхвърлено оспорването по жалба вх. № 70126800/11.09.19 г. на “ТИМ ЛИМИДЕД-1” ЕООД-Бургас с представляващ Т. М. против Решение № 62/05.06.19 г. на председателя на ПВ, в частта, с която на основание чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО се заличава регистрацията на марка № 97345 за всички стоки и услуги от класове 29,30,32,33,34 и 35.

С решение № 12202/29.11.2021 г. по адм. д. № 3411/2021г. на ВАС е отменено решение № 304 от 18.01.2021г., поправено с Решение №502 от 01.02.2021 г. на Административен съд София – град по адм. дело №10454/2019 г. В ЧАСТТА, с която е отменено Решение № 62 от 05.06.19 г. на председателя на Патентно ведомство, в частта, с която е отхвърлено искането на „Сити Билд” ЕООД за заличаване регистрацията на марка № 97345, на основание чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за марките и географските означения (отм.), за всички стоки от клас 3 и е върната преписката на председателя на Патентно Ведомство за ново произнасяне в тази част и е отхвърлена жалбата на „Тим Лимитед – 1” ЕООД срещу Решение № 62 от 05.06.19 г. на председателя на Патентно ведомство, в частта, с която, на основание чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за марките и географските означения (отм.), се заличава регистрацията на марка № 97345 за всички стоки и услуги от класове 29, 30, 32, 33, 34 и 35.

Делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на АССГ със задължителни за изпълнение указания осн. чл. 224 от АПК. Указано е при новото разглеждане на делото съдът да изложи мотиви по всички възражения на жалбоподателя и въз основа на приетите по делото писмени доказателства да извърши преценка за наличието/липсата на идентичност или сходство между процесната и по-ранните марки, техните доминиращи и отличителни елементи, както и по отношение на стоките и/или услугите, за които последните са регистрирани и вероятността от объркване на потребителите.

Наведените и аргументирани подробно в жалбите основания за незаконосъобразност на акта са за допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, противоречие с материално правните разпоредби и несъответствие с целта на закона – чл. 146, т. 2 - т. 5 от АПК.

В съдебно заседание жалбоподателят „СИТИ БИЛД“ ЕООД, се представлява от адв. Т., която моли за отмяна на решението на ПВ в оспорената част и претендира разноски по делото.

Жалбоподателят „ТИМ ЛИМИТЕД I“ ЕООД, се представлява от адв. К., който моли за отмяна на решението на ПВ в оспорената част и претендира разноски по делото.

Ответникът - председателят на Патентно ведомство, за съдебно заседание редовно призован, не изпраща представител.

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

На 02.05.2017 г. е регистрирана марка с рег. № 97345, комбинирана, “SUPERMARKET Vulevard Магазинът до вас.....!”, заявена на 04.02.2016г., със срок на защита до 04.02.2026г., за стоки и услуги от класове 3, 29, 30, 32, 33, 34 и 35 МКСУ, с притежател „Тим Лимитед – I” ЕООД.

“СИТИ БИЛД” ЕООД-Бургас притежава следните по-ранни на процесната марки:

1/ словна марка № 90086 “Булевард”/“Boulevard”, заявена на 15.05.13 г., регистрирана на 09.12.14 г, със срок на действие-13.05.23 г, за класове № 25,28,29,30,32,33,34 и 35;

2/ комбинирана марка № 64321, със запазен шрифт на български език, изписващ думата “Булевард”, заявена на 15.05.06г, регистрирана на 31.03.08г, със срок на действие 15.05.26г, за класовете 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 и 45 и за 27.05.04 и 28.17.99 по Виенската класификация;

3/ комбинирана марка № 64121, със запазен шрифт на англ.език, изписващ думата “Boulevard”, заявена на 15.05.06 г., със срок на действие 15.05.26 г., за класовете 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 и 45 и за 27.05.04 и 28.17.99 по Виенската класификация.

На 02.11.2017 г. с вх.№[ЕИК]/02.11.17 г. “Сити Билд” ЕООД подава искане за заличаване регистрацията на марка с рег. №97345, комбинирана, “SUPERMARKET Vulevard Магазинът до вас.....!”, на основание чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т.1 и т. 2 ЗМГО (отм.), с твърдения, че между процесната комбинирана марка и неговата по-ранните марка № 90086 и № 64321 „ [улица]Булевард”; налице е сходство на марките и съществува вероятност от объркване на потребителите; дружеството не е давало съгласие за регистрация на процесната марка.

Искането е изпратено на “ТИМ ЛИМИТЕД-I” ЕООД-Бургас с уведомление от 13.12.17г., на осн. чл. 46 ал.1 от ЗМГО, като той в законоустановения 3-месечен срок, на 14.02.18 г. е депозирал възражение, че искането е неоснователно по т. 2 на чл. 12 ал.1 от ЗМГО, тъй като: няма сходство или е налице ниско сходство с по-ранната марка № 90086, респ. няма вероятност от объркване на потребителите; проц.марка има отличителен и доминиращ елемент-словосъчетанието “SUPERMARKET Vulevard”, като няма фонетично и смислово сходство; няма сходство със стоките и услугите на по-ранната комб.марка № 64321, като образните им елементи са коренно различни; липсва идентичност на стоките и услугите на марките, поради което не е налице основанието по чл. 12 ал.1 т.1 от ЗМГО; прави се доказателствено искане за събиране на доказателства за установяване на придобита отличителност, общоизвестност и ползване с известност на по-ранната марка № 90086 /това доказ.искане във вр. чл. 12, ал. 2, т.7 или чл. 12, ал. 3 от ЗМГО е отхвърлено от ответника като неотнормимо към чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО/ , както и налице ли са

лицензионни договори за използването ѝ /това доказателство е отхвърлено от ответника на осн. чл. 26, ал. 7, вр. чл. 19, ал. 1 от ЗМГО, тъй като за по-ранната марка № 90086 – 5 – годишният срок изтича едва след депозиране на процесното искане//. Екземпляр от възражението е изпратено на молителя на 01.03.18 г., който е депозирал становище на 02.04.18 г., с което оспорва възражението и доказателствения.

Със заповед № 612/10.11.17 г. изменена със заповед № 412/16.05.19 г. на Председателя на ПВ е назначен състав по спорове, който да разгледа искането. Съставът е депозирал до ответника Становище.

Ответникът приел искането за допустимо за разглеждане, като се произнесъл с Решение № 62/19 г. Видно от същото, ответникът приема, че молителят притежава две по-ранни марки - № 90086 и № 64321. По отношение основанието по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗМГО, ответникът приема в решението, че процесната марка не възпроизвежда нито една от двете по-ранни марки, като не е налице идентичност между марките, т. е. не е налице нито един от кумулативните елементи на фактическия състав по т. 1 на чл. 12, ал. 1 от ЗМГО. Тъй като словният елемент “Булевард” от процесната марка е изписан различно от двата словни елемента на по-ранната словна марка № 90086, като в процесната марка има и допълнителни елементи - “SUPERMARKET” и “Магазинът до Вас...!”.

По отношение на основанието по чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, ответникът приема в решението, че:

1. относно идентичността или сходството между стоките и услугите: между процесната марка и по-ранната словна марка № 90086 общи са 6 класа- 29,30,32,33,34 и 35; между процесната и по-ранната комбинираната марка № 64321 общ е един клас - 35; клас № 3 от процесната марка не е регистриран за нито една от по-ранните марки, вкл. за № 64121, т.е. клас 3 /различни козметични, хигиенни ,перилни и почистващи препарати/ не е общ клас между процесната и по-ранните марки; следователно за класовете стоки 29,30,32,33,34 и класът услуги 35 има идентичност, а за клас стоки 3 няма идентичност или сходство.

2. относно идентичността или сходството между марките: за преценка на фонетично, визуално и смислово сходство следва да се преценява цялостното впечатление от марките, като се вземат по-специално предвид доминиращите и отличителните им елементи; в процесната марка доминиращ елемент е думата Булевард поради специфичното графическо оформление и композиционно поставяне в централната част на знака, като допълнителните словни елементи “SUPERMARKET” и “Магазинът до Вас...!” са указателни по отношение на стоките и услугите ѝ, отличителният елемент е думата Булевард не кореспондира с характеристиките на стоките и услугите; двете по-ранни марки № 90086 и № 64321 нямат доминиращи елементи, защото № 9086 е словна, а № 64321 е комбинирана само поради факта, че словният елемент е изписан със специфичен шрифт, като отличителният им елемент е думата, изписана на кирилица и на английски език - Булевард/Boulevard /тъй като те не са описателни или указателни по отношение на стоките и услугите/; налице е следователно пълно фонетично сходство на отличителните елементи на марките /независимо от изписването, “Булевард” ще се произнесе по един и същ начин/; има визуално сходство между процесната марка и по-ранната словна марка № 90086, тъй като и двете съдържат изписано на латиница съответно Boulevard /Bulevard /разликата е само с една буква “о”/, “Булевард” от по-ранните марки е сходно визуално на “Bulevard” от проц.марка/поради общата позиция на буквите “е” и “а” разположени на

еднаква позиция в думите;/ има семантично сходство - идентичен смисъл на отличителните елементи /” [улица]Boulevard” в превод от английски език означават широка градска улица/;

3. относно вероятността от объркване - трябва да се преценява от позицията на предполагаемите очаквания на добре информиран, достатъчно наблюдателен и съобразителен среден потребител при вземане на решение за покупка; поради наличието на думата “Bulevard” в процесната марка между нея и по-ранните марки има визуално, фонетично и смислово сходство, този елемент е отличителен и доминиращ в процесната марка и отличителен в по-ранните марки нямат доминиращ, поради което вниманието на потребителя ще се фокусира върху тази дума, доколкото допълнителните елементи в проц.марка са указателни и указват обичайните места за продажба на атакуваните стоки или реализирането на услуги от клас 35; проц.марка ще се възприеме като припокриваща се с посланието на по-ранните или най-малкото като директно произтичаща от него разновидност или вариант; при идентичност на стоките и услугите за шестте класа и сходство на марките, то е налице вероятност от объркване на потребителите, вкл. за свързване на процесната с по-ранните марки. Ответникът е приел, че искането за заличаване е основателно по т.2 на чл. 12 ал.1 от ЗМГО, по отношение на 5-те класа стоки /29,30,32,33,34/ и единия клас услуги /35/, като обаче е неоснователно по отношение на клас стоки 3/по-ранните марки не са регистрирани за този клас/, а изводите относно по-ранната марка № 64121 са същите като изложените изрично за по-ранната марка № 64321. Ответникът Председател на ПВ е заличил на основание т.2 регистрацията на марка № 97345 в частта относно шестте общи класа стоки и услуги и е отхвърлил като неоснователно искането относно клас 3, също така е отхвърлил като неоснователно и искането за заличаване на процесната марка на осн. т.1 от чл. 12 ал.1 от ЗМГО.

За изясняване на релевантните за делото обстоятелства е изслушана и приета съдебно – маркова експертиза, която съдът кредитира изцяло. Според заключението на в.л. С. Д. сравняват се търговски марки “SUPERMARKET Bulevard Магазинът до вас...!” - комбинирана, с рег. № 97345 (процесната марка), регистрирана на името на "ТИМ ЛИМИТЕД- 1"ЕООД, [населено място] и по-ранните регистрирани търговски марки № 90086- словна марка „Булевард Boulevard“ и търговска марка “Булевард” - комбинирана, с рег. № 64321, регистрирани на името на "СИТИ БИЛД"ЕООД, [населено място].

ТМ “SUPERMARKET Bulevard Магазинът до вас...!” - комбинирана, с рег. № 97345 е регистрирана за стоки от класове по МКСУ 3,29,30, 32,33,34 и услуги от клас 35

ТМ „Булевард Boulevard“ с рег. № 90086 словна е регистрирана за стоки от класове 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34 и услуги от клас 35 на МКСУ.

ТМ “Булевард” - комбинирана, с рег. № 64321 е регистрирана за услуги от класове 35,36,37,38,39, 40,41, 42, 43,44 и 45 на МКСУ.

По делото е представено влязло в сила решение № 1324/02.03.2021г. по адм. д. № 12531/2020г. на АССГ, с което е отхвърлена жалбата на „СИТИ БИЛД” ЕООД, против решение № РС-337-(1)/02.11.2020г. на председателя на Патентното ведомство на Република България, с което е отменена регистрацията на марка рег. № 90086 „Булевард Boulevard” - словна, за всички стоки и услуги от класове 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34 и 35 от МКСУ.

При така установеното от фактическа страна, съдът достигна до следните правни изводи:

Жалбите са допустими, установено в решение № 304 от 18.01.2021 г., поправено с решение № 502 от 01.02.2021 г. на Административен съд София – град по адм. дело №10454/2019 г. и отменителното решение № 12202/29.11.2021 г. по адм. д. № 3411/2021 г. на ВАС.

Съдът намира, че № 62/05.06.19 г. на председателя на ПВ е издадено от компетентен орган, в кръга на предоставените му по закон правомощия съгласно чл. 46 ал.4 и ал.5 от ЗМГО /отм./.

Съдът намира още, че е спазено изискването за форма на административния акт, регламентирано в чл.59 АПК, доколкото в специалния закон липсват конкретни изисквания в тази насока. Оспореното решение е в писмена форма и съдържа задължителните реквизити по чл.59, ал.2 АПК – наименование на органа, който го е издал; наименование на акта; адресат на акта; фактически и правни основания за издаването му; разпоредителна част; указания за реда и срока на обжалване; подпис на лицето, издало акта с означаване на заеманата от него длъжност. 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. Предвид това не е налице отменителното основание по чл.146, т. 2 АПК.

Съдът счита, че при постановяване на оспореното решение не са допуснати нарушения на административно-процесуалните правила, установени в чл. 46 и сл. от ЗМГО (отм.), които да бъдат определени като съществени и които да мотивират неговата отмяна. Спазена е специфичната процедура по искане за заличаване на марката, като след подаване на искането е дадена възможност на маркопритежателят да участва в административното производство. Последният се е възползвал от тази възможност. Изготвено е становище от нарочен състав, конституиран със заповед № 412/16.05.19г. председателя на ПВ, включващ двама юристи и трима държавни експерти, с което е изпълнено изискването на ЗМГО, който е изготвил становище за вземане на решение.

По приложението на материалният закон съдът съобрази следното:

Производството пред ПВ е започнало по искане на “Сити Билд” ЕООД за заличаване регистрацията на марка с рег. № 97345, комбинирана, “SUPERMARKET Boulevard Магазинът до вас.....!”, на основание чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т.1 и т. 2 ЗМГО (отм.), с твърдения, че между процесната комбинирана марка и неговите по-ранни марка № 90086 – словна и рег. № 64321 „ [улица]Булевард”; налице е сходство на марките и съществува вероятност от объркване на потребителите; дружеството не е давало съгласие за регистрация на процесната марка.

В хода на настоящето съдебно производство е представено решение № 1324/02.03.2021 г. по адм. д. № 12531/2020 г. на АССГ, с което е отхвърлена жалбата на „СИТИ БИЛД” ЕООД, против решение № РС-337-(1)/02.11.2020 г. на председателя на Патентното ведомство на Република България, с което е отменена регистрацията на марка рег. № 90086 „Булевард Boulevard” - словна, за всички стоки и услуги от класове 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34 и 35 от МКСУ на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗМГО (отм.), т.к. притежателят не е използвал реално процесната марка в продължение на пет последователни години за

означаване на регистрираните стоки и услуги.

ЗМГО (нов) ДВ, бр. 98 от 13.12.2019 г., в сила от 17.12.2019 г., е обнародван и в сила към момента на произнасяне на председателя на ПВ с решение № РС-337-(1)/02.11.2020 г., с което се отменя регистрацията на марка рег. № 90086 „Булевард Boulevard” - словна, за всички стоки и услуги от класове 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34 и 35 от МКСУ. По аргумент от § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗМГО (нов) приложим за случая е текста на чл. 38, ал. 1 от ЗМГО (нов), а не чл. 28, ал. 1 ЗМГО (отм.). Последното е от значение за допустимостта на производството пред Патентното ведомство (в този смисъл решение № 8729/20.07.2021 г. по адм. д. № 7848/2017 г. на ВАС).

Съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗМГО (нов) отмяната на регистрацията на марка по чл. 35 (чл. 35, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 21, ал. 1 ЗМГО) има действие от датата на подаване на искането за отмяна. Датата на подаване на искането за отмяна е 13.12.2019 г. с вх. № 70133802 от “ТИМ ЛИМИДЕД-1” ЕООД-Бургас.

Последното представлява нов факт от значение за делото по см. на чл. 142, ал. 2 от АПК. Нови факти от значение за делото могат да бъдат тези, които са настъпили след издаване на акта и които с обратна сила променят правното значение на фактите, въз основа на които органът е взел решението си, или отменят съществуването на тези факти. Такъв факт в случая е отмяната на регистрацията на марка рег. № 90086 „Булевард Boulevard” - словна, за всички стоки и услуги от класове 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34 и 35 от МКСУ.

Следователно, към настоящият момент спорът се свежда до това дали ли са предпоставките по чл. 12, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗМГО за отмяна на търговска марка с рег. № 97345 “SUPERMARKET Vulevard Магазинът до вас.....!”, за всички стоки и услуги от класове 29, 30, 32, 33, 34 и 35 на МКСУ, във връзка с подадено заявление от маркопритежателят на ТМ с рег. № 64321 „Булевард“ – комбинирана. Произнасянето на председателя на ПВ по спора въз основа на отменената рег. № 90086 „Булевард Boulevard” – словна се явява незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

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 цветовете, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци.

Съгласно чл. 12, ал. 1 не се регистрира марка:

1. която е идентична на по-ранна марка, когато стоките или услугите на заявената и на по-ранната марка са идентични;
2. 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;

Установено по-горе бе, вкл. и от СМЕ, че ТМ "SUPERMARKET Boulevard Магазинът до вас...!" - комбинирана, с рег. № 97345 е регистрирана за стоки от класове по МКСУ 3,29,30,32,33,34 и услуги от клас 35, а ТМ "Булевард" - комбинирана, с рег. № 64321 е регистрирана за услуги от класове 35,36,37,38,39, 40,41, 42, 43,44 и 45 на МКСУ:

- клас 35: „реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност
- клас 36: „застрахователна дейност; финансови сделки; парични сделки; сделки с недвижимо имущество“;
- клас 37: „строителство; ремонт; монтажни услуги“;
- клас 38: "телекомуникации“;
- клас 39: "транспорт; опаковане и съхраняване на стоки; организиране на пътувания
- клас 40: "обработване на материали";
- клас 41: "дискоотеки; нощни клубове; осигуряване на оборудване за казина [хазарт]; осигуряване на оборудване за караоке; осигуряване на съоръжения за голф; осигуряване на услуги в зали за игрални автомати";
- клас 42: "научни и технологически услуги и свързани с тях изследователски и проектантски услуги; промишлени анализи и проучвания; проектиране и разработване на компютърен софтуер и хардуер; юридически услуги";
- клас 43: "ресторантьорство; временно настаняване";
- клас 44: „медицинско обслужване; ветеринарни услуги; грижи за хигиената и красотата на хора и животни; услуги в областта на селското стопанство, градинарството и лесовъдството“.
- клас 45: „персонални и социални услуги, извършвани от трети лица с цел удовлетворяване на нуждите на индивидите; охранителни услуги с цел закрила на собственост и хора“.

Според СМЕ словният елемент „Булевард“ е отличителният елемент в състава и на сравняваните марки, като в състава на процесната марка „SUPERMARKET Boulevard Магазинът до Вас...“ с рег. № 97345 този елемент е с доминиращо значение предвид централното му разположение в състава на марката и шрифта, с който е изписан. При по-ранната марка рег. № 64321 се състои само от един елемент, който и не може да бъде определен доминиращ елемент на ТМ. Думата „булевард“ е отличителна по отношение на услугите за които е регистрирана и това е елементът, който изпълнява основните функции на марката - да отличава услугите на един търговец от тези на друг.

Стоките от клас 3, за които е регистрирана марка № 97345 се явяват сходни на услугите „грижи за хигиената и красотата на хора и животни“ от клас 44 при по-ранната марка с рег. № 64321.

Стоките от класове 29, 30, 32 и 33, за които е регистрирана марка № 97345 са свързани и следователно сходни в ниска степен на услугата „ресторантьорство“ от клас 43 на марка с рег. № 64321.

Стоките от клас 34 на марка № 97345 не могат да бъдат свързани с нито една от услугите в класове 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 и 45 при марка с рег. № 64321.

Предпоставките за прилагане на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗМГО са по-ранно право върху марка; идентичност между марките в конфликт; идентичност между стоките или услугите на атакуваната и по-ранната марка.

В случая не е налице идентичност по см. на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗМГО.

Атакуваната марка е комбинирана и се състои от словните елементи SUPERMARKET, Boulevard и Магазинът до вас!... ,изписани един под друг. Елементите SUPERMARKET и Boulevard са изписани на латиница с бели букви и черен контур, като вторият от посочените елементи е с шрифт, близък до стандартния, а контурът около буквите визуално може да бъде възприет като изобразени светлосенки. Словосъчетанието Магазинът до вас!... е изписано на кирилица с черни букви, чиито размери са по-малки в сравнение с тези на останалите елементи.

По-ранната марка с рег. № 64321 също е комбинирана - съдържа словния елемент „Булевард“, представен с удебелени букви на кирилица със специфичен шрифт.

Определението за идентичност изисква сравняваните марки да бъдат еднакви във визуален, фонетичен и смислов аспект, което означава, че марките са идентични, когато атакуваната марка възпроизвежда всички елементи, съставляващи по-ранната марка, без изменение или добавяне. Наличието на какъвто и да е допълнителен елемент е достатъчен, за да се направи заключение, че знаците не са идентични, независимо дали добавеният елемент е дума, фигуративно изображение или комбинация от двете. Освен това при извършване на анализ за наличие на идентичност между марките, отличителният характер или възможният описателен характер на допълнителните елементи, не се взема предвид, тъй като от значение е единствено тяхното наличие в състава на марката, което обуславя различие по отношение на някой или всички от посочените аспекти.

Процесната марка не възпроизвежда по-ранната марка. Словният елемент на атакуваната марка Boulevard е представен по специфичен графичен начин, който се различава от изписването на словните елементи Булевард/Boulevard на по-ранната марка, както на кирилица, така и на латиница. Атакуваната марка включва в състава си и допълнителни елементи SUPERMARKET и Магазинът до вас...!, което налага извода, че между сравняваните марки не е налице идентичност.

Липсва и идентичност по отношение на стоките и услугите на конфликтните марки, доколкото процесната се отнася до стоки, а по-ранната за услуги. Висока степен на сходство има единствено по отношение на услуги от клас 35 на МКСУ, но доколкото липсва идентичност в сравняваните марки, то не се променя крайният извод за неприложимост на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗМГО.

Фактическият състав на разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО включва

изпълнението кумулативно изискуеми предпоставки: по-ранно право върху марка; идентичност или сходство между стоките или услугите на атакуваната и по-ранната марка; идентичност или сходство между марките в конфликт; вероятност за объркване на потребителите.

Казано по-горе бе, че липсва идентичност между сравняваните марки. По отношение на сходството съдът прави преценка за наличието на фонетично, визуално и смислово сходство. Преценката на визуалното, фонетичното или смисловото сходство между съответните марки трябва да се основава на създаденото от тях цялостно впечатление, като се имат предвид по-специално техните отличителни и доминиращи компоненти.

Позовавайки се на СМЕ съдът констатира, че при процесната марка доминиращият елемент е думата *Vulevard* поради своето специфично графично оформление и композиционно поставяне в централната част на знака. Допълнителните словни елементи, които нямат аналог в по-ранните марки, *SUPERMARKET* и *Магазинът до вас!*... следва да се определят като указателни по отношение на стоките и услугите на процесната марка. Релевантните потребители закупуват посочените стоки именно от търговски обекти супермаркети и магазини, поради което тези елементи ще бъдат свързани от потребителите като обичайните места, от където могат да се снабдят със стоките или съответно места за реализиране на услугите от клас 35 на МКСУ. Във връзка с това елементът *Vulevard* се определя като елемента, който изпълнява отличителната функция на марката, доколкото той не кореспондира с характеристиките на атакуваните стоки и услуги.

По-ранната марка с рег. № 64321 е комбинирана, доколкото словният елемент е изписан със специфичен шрифт. Отличителността на двете противопоставени марки се носи от техните словни елементи *Булевард* и *Boulevard*, изписани на кирилица и латиница, които не са описателни и указателни по отношение на стоките и услугите, за които марките са регистрирани.

Следователно, налице е пълно фонетично съвпадение на техните отличителни елементи, тъй като независимо от изписването им, те ще бъдат произнесени по един и същи начин - „булевард“. Доколкото съществуват различия във фонетичен аспект между марките, то те се дължат на присъствието на допълнителните неотличителни елементи *SUPERMARKET* и *Магазинът до вас!*... в състава на атакуваната марка.

Визуално е налице ниска степен на сходство между процесните марки, дължаща се на общата визия на буквите „e“ и „a“, разположени на еднакви позиции в думите. Относно значението на марките следва да се отбележи, че думата *Булевард* и *Boulevard*, в превод от английски език, означават широка градска улица, предвид което идентичният смисъл на отличителните елементи обуславя наличие на семантично сходство между марките.

По отношение на сходство на стоките и услугите съдът съобрази, че идентичността или сходството на стоките и услугите на по-късната и по-ранните марки предполага отчитане на тяхното естество и предназначение,

дали са допълващи или конкуриращи се (удовлетворяват ли едни и същи или сходни потребности), релевантния кръг потребители и др., както и принципът, съобразно който тогава, когато заявените стоки или услуги са включени в по-широките понятия, с които са назовани противопоставените такива и обратно, те се считат за идентични.

Позовавайки се на заключението на СМЕ съдът приема, че стоките от клас 3 („козметика за красота; козметика за коса; руж [козметика]; козметика за мигли; медицински пасти за зъби; лосиони за почистване на зъби; нелечебни средства за изплакване на уста; освежители за уста; освежител за дъх; паста за зъби; почистващи препарати за зъби; ароматизиран спрей за тяло; дезодоранти за тяло [парфюмерия]; влажни кърпички за еднократна употреба; кремове за след бръснене; кремове с парфюм; лосиони за бръснене; одеколон; парфюми; ароматизирани сапуни; душ гелове; крем сапуни; лечебни сапуни; медицински сапун; нелечебни тоалетни сапуни; парфюмирани сапуни; сапун за баня; сапун за кожа; сапун за тяло; сапуни; сапуни за лице; белина за домашна употреба; ароматизирани води за белъо; перилни препарати; перилни почистващи препарати за домакинска употреба“); за които е регистрирана марка № 97345 се явяват сходни на услугите „грижи за хигиената и красотата на хора и животни“ от клас 44 при по-ранната марка с рег. № 64321 /противно на установеното от ПВ/. Стоките от клас 3 са предназначени да се използват за грижа за здравето, по-специално за хигиената и красотата на хората, което пък съответства на услугата по клас 44 „грижи за хигиената и красотата на хора и животни“.

Стоките от класове 29, 30, 32 и 33, за които е регистрирана марка № 97345 са свързани и следователно сходни в ниска степен на услугата „ресторантьорство“ от клас 43 на марка с рег. № 64321. Хранителни продукти и напитки (стоки от класове 29, 30, 32 и 33) се разпространяват в магазини за търговия на дребно, супермаркети и пр., както и в ресторанти.

Стоките от клас 34 на марка № 97345 не могат да бъдат свързани с нито една от услугите в класове 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 и 45 при марка с рег. № 64321.

Двете марки са регистрирани за услугите по клас 35 от МКСУ „реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност“ за марка с рег. № 64321 и „бизнес управление на магазини; администрация на търговски сделки на магазини за продажба на дребно; уреждане на търговски транзакции за други чрез онлайн магазини“ за марка с рег. № 97345, поради което съдът приема, че е налице висока степен на сходство.

Вероятността за объркване на потребителите се преценява общо въз основа на всички относими по случая фактори. Преценката на вероятността за объркване се извършва от позицията на предполагаемите очаквания на средния потребител, който е добре информиран, достатъчно наблюдателен и съобразителен при вземане на решение за покупка.

Установено по-горе бе, че знаците на конфликтните марки имат визуално, фонетично и смислово сходство. Установено също бе, че е налице сходство по отношение на стоките от класове 3, 29, 30, 32 и 33 на марка с рег. № 97345 с услугите от класове 43 и 44 на марка с рег. № 64321, както и услугата от клас 35 от МКСУ за двете марки. От заключението на СМЕ се установява още и висока степен на съвпадение на каналите за разпространение на цитираните стоки от марка с рег. № 97345 с услугите на марка с рег. № 64321.

Анализът на знаците показва, че включването на думата Bulevard в процесната марка определя съществуването на визуално сходство с по-ранната марка с рег. № 90086, както и фонетично и смислово сходство между нея и двете противопоставени марки. Именно словните елементи Булевард и Bulevard/Boulevard са носители на отличителността на процесната и по-ранните марки, като по отношение на атакувания знак думата „Bulevard“ е и доминираща спрямо останалите елементи в състава ѝ, което означава, че потребителите ще се фокусират върху нея, доколкото указанието SUPERMARKET и словосъчетанието Магазинът до вас!... се възприемат като обичайни места за продажба на атакуваните стоки или за реализиране на услугите от клас 35 на МКСУ.

Предвид това, че сравняваните марки споделят идентичен във фонетичен и смислов аспект и сходен във визуално отношение (марка с рег. № 90086), доминиращ и отличителен елемент, атакуваната марка ще се прецени като припокриваща се с посланието на по-ранните знаци или най-малкото като директно произтичаща от него разновидност или вариант.

Съгласно посоченото и поради сходство на стоките и услугите от класове 3, 29, 30, 32, 33 и 35 на МКСУ и сходство на марките, заключението е, че съществува вероятност за объркване на потребителите, в т.ч. за свързване на процесната с по-ранните марки.

Налага се извода, че са изпълнени кумулативните изисквания на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО за заличаване на регистрацията на марка с рег. № 97345 SUPERMARKET Bulevard Магазинът до вас...! по отношение на стоките и услугите от класове 3, 29, 30, 32, 33 и 35 на МКСУ.

Не са налице изискванията по чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО за заличаване на марка с рег. № 97345 SUPERMARKET Bulevard Магазинът до вас...! по отношение на стоки от клас 34 от МКСУ.

Достигайки до изводи, различни от настоящите, председателят на ПВ е постановил частично незаконосъобразен административен акт, който следва да бъде отменен, съобразно установеното по-горе. В случая председателят на ПВ неправилно е отхвърлил искането за заличаване на ТМ по отношение на стоки от клас 3, както и неправилно е заличил ТМ по отношение на стоки от клас 34. При този изход на делото на оспорващите се следват разноски, така както са доказани и претендираните.

В полза на “ТИМ ЛИМИДЕД-1” ЕООД-Бургас следва да се присъдят разноски в размер на 1300 лева, съобразно списък по чл. 80 от ГПК на л. 37 от делото.

Процесуалният представител на “СИТИ БИЛД” ЕООД-Бургас в о.с.з. от 13.10.2022г. изрично заявява, че не претендира разноски по делото, като прави възражение за прекомерност на адвокатския хонорар на представителя на “ТИМ ЛИМИДЕД-1” ЕООД-Бургас. Възражението не се уважава, договореният, заплатен и доказан размер е малко над предвидената сума по чл. 8, ал. 3 от Наредба № 1/2004г. (ДВ, бр. 88/2022г.), което е съобразно с фактическата и правна сложност на делото.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 172, ал. 2 и чл. 143, ал. 4 от АПК, Административен съд София-град, II отделение, 33-и състав,

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ Решение № 62/05.06.19 г. на председателя на ПВ в частта, с която се отхвърля като неоснователно по чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО искането за заличаване на регистрацията на марка № 97345 за всички стоки от клас 3, по жалба вх. № 70126500/05.09.19 г на “СИТИ БИЛД” ЕООД-Бургас;

ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на председателя на Патентно Ведомство за ново произнасяне в тази част, съгласно задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение.

ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалба вх. № 70126500/05.09.19 г. на “СИТИ БИЛД” ЕООД-Бургас в частта ѝ, с която се обжалва Решение № 62/05.06.19 г. на председателя на ПВ, в частта, с която се отхвърля като неоснователно по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗМГО искането за заличаване на регистрацията на марка № 97345;

ОТМЕНЯ Решение № 62/05.06.19 г. на председателя на ПВ в частта, с която се заличава регистрацията на марка с рег. № 97345 SUPERMARKET Boulevard Магазинът до вас...! по отношение на стоките от клас 34 от МКСУ по жалба на вх.№ 70126800/11.09.19 г. на “ТИМ ЛИМИДЕД-1” ЕООД-Бургас.

ОСЪЖДА Патентно ведомство да заплати на “ТИМ ЛИМИДЕД-1” ЕООД-Бургас сумата от 1300 (хиляда и триста) лева, представляваща разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 - дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд София - град пред Върховен административен съд.

Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от него по реда на чл. 137 от АПК!

СЪДИЯ:

