

# РЕШЕНИЕ

№ 5219

гр. София, 04.08.2022 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 56 състав,**  
в публично заседание на 11.05.2022 г. в следния състав:

**СЪДИЯ: Мария Ситнилска**

при участието на секретаря Макрина Христова, като разгледа дело номер **1777** по описа за **2021** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 84, ал. 1 от Закона за марките и географските означения във връзка с чл. 126 и сл. от Административно процесуалния кодекс.

Образувано е по жалбата на М.&С. I. L., С. чрез адв. С. С. против решение № РС-379 /1/ от 08.12.2020 г. на Председателя на Патентното ведомство, с което е отхвърлено като неоснователно искането за заличаване на регистрацията на марка с рег. № 105533-М MILLENNIUM S. G. H., комбинирана. Обосновават се доводи за незаконосъобразност на оспореното решение, поради съществено нарушение на процесуалните правила и неправилно прилагане на материалния закон - отменителни основания съгласно чл. 146, т. 3 и т. 4 от АПК. Като конкретно нарушение се сочи неспазване на установените в чл. 35 и чл. 36 от АПК правила за преценка на събраните писмени доказателства в хода на административното производство. Посочва се, че представените многобройни доказателства за реално използване на противопоставените марки са грешно ценени, не са разгледани в съвкупност и взаимнообвързаност, което е довело и да грешно заключение, че марките не са използвани. Изтъква се, че редица твърдения в обжалваното решение са напълно необосновани и изцяло противоречат на практиката, а отчасти и на логиката. От страна на административния орган са изключени доказателствата без поставена дата, като не е отчетен техният характер и това, че такива материали не се датират в обикновения търговски живот и те следва да бъдат разгледани в съвкупност с останалите доказателства. Като неправилен и неаргументиран се квалифицира

изводът на административния орган, че са налице допълнителни елементи, за които се счита, че променят отличителния характер на по-ранните марки, без обаче да посочи кои са въпросните елементи и по какъв начин влияят на възприятието на марката, съответно как променят отличителния ѝ характер. В тази връзка счита за доказано по безспорен начин използване на словна марка М. с всички доказателства, които я съдържат под една или друга форма, независимо дали тя е изобразена в комбинация с други словни или образни елементи. Като неправилно се изтъква и некредирането на доказателствата за реални резервации в хотелите, предлагани услуги по предоставяне на храни и напитки, част от които с рекламен характер, документи и рекламни материали за хотелите с марка М. и предлаганите в тях услуги. Не са обсъдени съдържанията на архива на две интернет страници с адрес millenniumhotels за електронна търговия. Тези сайтове предоставят информация в релевантния период относно хотелските, ресторантьорските и др. услуги, предоставяни от жалбоподателя, с възможност за онлайн резервация. За обосноваване на твърденията, изложени в жалбата за незаконосъобразност на оспореното решение, са приложени допълнителни доказателства - годишни отчети за периода 2011-2018г., договори за партньорства и рекламиране на марката, фактури и договори с туроператорски агенции, статии от вестници, фейсбук и инстаграм страници на хотелите с името М. с милиони импресии и данни за посещаемостта на тези страници, снимки на улици, на които се намират хотелите с марка М., означения на фасади, табели, знамена, сенници, и др. Подробни съображения в тази насока са изложени и в депозираните по делото писмени бележки. Претендира се отмяна на оспореното решение и присъждане на направените по делото разноски.

Ответникът - председателя на Патентно ведомство, чрез процесуалния си представител изразява становище за неоснователност на жалбата. Подробни съображения по съществуващото на спора излага в депозираните по делото писмени бележки. Прави възражение за прекомерност на адвокатския хонорар на пълномощника на жалбоподателя. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованата страна - [фирма], ЕИК[ЕИК] изразява становище за неоснователност на жалбата. Изтъква, че представените от оспорващия доказателства, макар и многобройни, по същността си предоставят обобщени данни за цялата хотелска верига и дават косвена, а не пряка информация за реалното използване на противопоставените марки. Счита, че представените доказателства съдържат оскъдни сведения за използване на марката за хотелски услуги, които не са достатъчни, за да покрият териториален обхват и интензитет за целите на реално използване на марките. За останалите услуги от клас 35, 36 и 43 доказателства за реално използване въобще липсват. Подробни съображения по съществуващото на спора излага в депозираните по делото писмени бележки. Претендира отхвърляне на жалбата и присъждане на разноски.

Административен съд София-град, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

Административното производство е образувано по искане вх. № 70132221/26.11.2019 г., депозирано от М.&С. I. L. С. за заличаване на регистрацията на марка с рег. 105533 – М MILLENNIUM S. G. H., комбинирана.

Атакуваната марка 105533 – М MILLENNIUM S. G. H., комбинирана с притежател

[фирма] е заявена на 23.11.2018 г., регистрираната е на 30.05.2019 г., със срок на защита до 28.11.2028 г. Марката е регистрирана за част от стоките и услугите от клас 16, 35, 36, 38, 39, 41, 43 и 44 от МКСУ.

Искането за заличаване на регистрацията марката се отнася до всички услуги от класове 35 и 43 от МКСУ и за конкретно посочени услуги от класове 36, 39, 41 и 44 от МКСУ. Активната легитимация на искателя да иницира производство по заличаване на регистрацията е обоснована с това, че същият е регистриран притежател на следните по-ранни марки:

- марка на ЕС рег. № 00031623 М., словна, с приоритет за България от 01.01.2007 г., защитена за услуги от класове 35 и 42 от МКСУ;
- марка на ЕС рег. №[ЕИК] М. hotels and resorts, комбинирана, с приоритет за България от 01.01.2007 г., защитена за услуги от класове 35 и 42 от МКСУ;
- марка на ЕС рег. №[ЕИК] М. hotels and resorts с приоритет за България от 01.01.2007 г., защитена за услуги от класове 35 и 42 от МКСУ;
- марка на ЕС рег. №[ЕИК] М. комбинирана с приоритет за България от 01.01.2007 г., защитена за услуги от класове 35 и 42 от МКСУ;
- марка на ЕС рег. №[ЕИК] М. suites and appartements, комбинирана с приоритет за България 01.01.2007 г., защитена за услуги от класове 35,36 и 43;
- марка на ЕС №[ЕИК] G. М. с приоритет за България 21.09.2007 г., защитена за услугите от класове 35 и 43;
- марка на ЕС № 08363145 М. executive appartements, комбинирана с приоритет за България 15.06.2009 г., защитена за услугите от класове 35, 36 и 43;
- марка на ЕС № 08389272 М. executive residences, комбинирана с приоритет за България 25.06.2009 г., защитена за услугите от класове 35, 36 и 43.

Искането се основава на нормите на чл. 26, ал. 3, т. 1 (отм.) във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО (отм.) - съответстващ на чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО (обн. ДВ бр. 98/13.12.2019 г.)

Със заповед № 1011/06.12.2019 г. на председателя на Патентното ведомство е назначен състав за разглеждане на искането.

На основание чл. 76, ал. 1 от ЗМГО (обн. ДВ бр. 98/13.12. 2019 г.) искането за заличаване е изпратено на [фирма], в качеството му на притежател на марка № 105533 – М MILLENNIUM S. G. H., ведно с приложените към него писмени доказателства, като му е предоставен двумесечен срок за депозиране на писмено възражение. [фирма] се е възползвало от така предоставената му възможност посредством депозиране на писмено възражение № 70140146/09.03.2020 г.

В срока по чл. 76, ал. 2 от ЗМГО от страна на М.&С. I. L., С. е депозирано становище по възражението на [фирма]. Препис от това становище е изпратено на притежателя на регистрираната марка с писмо №153036/19.06.2020 г., който е депозирал писмено становище по доказателствата.

Със заповед № 3-942/1/17.11.2020 г. на председателя на Патентното ведомство е назначен състав за разглеждане на искането и е отменена заповед № 1011/06.12.2019 г.

От състава е изготвено писмено становище, което изцяло е възприето от административния орган.

Въз основа на така проведеното административно производство с оспореното решение № РС-379/1/08.12.2020 г., председателят на Патентното ведомство, на основание чл. 76, ал. 7, т. 1 и ал. 8 от ЗМГО е оставил без уважение искане вх. №70132221/26.11.2019 г. за заличаване на регистрацията на марка рег. № 105533- М

MILLENNIUM S. G. H., словна.

Решението е връчено по пощата на представителя на M.&C. I. L., С. на 11.12.2020 г., видно от приложеното по делото известие за доставяне. Жалбата е депозирана на 11.02.2021 г.

С оглед изясняване на далото от фактическа страна по делото е изслушано и прието заключение от съдебно-маркова експертиза, от което се установяват следните релевантни за спора факти и обстоятелства:

Марките, чието реално използване е предмет на доказване в настоящото съдебно производство са, както следва:

- марка на ЕС рег. № 00031623 M., словна, заявена на 31.07.1996 г., регистрирана на 24.09.1998 г., срок на действие -31.07.2026 г., притежател- M.&C. I. L., С.. Регистрирана за следните услуги:

клас 35 от МКСУ – Рекламни и бизнес услуги; Консултации за бизнес, кетъринг и хотелиерство; Бизнес консултантски услуги, свързани с франчайзинг;

клас 42 от МКСУ – Хотелски услуги; Услуги за управление на хотели; услуги за хотелско настаняване; домакински услуги; Резервационни услуги за хотелско настаняване; наемане на стая; осигуряване на конферентни помещения; банкетни услуги; услуги на барчета, кафенета; ресторантьорски услуги; услуги на коктейл барове и кафе сладкарници; Услуги за готвене на храна; професионални консултации във връзка с франчайзинг.

- марка на ЕС рег. №[ЕИК] M. hotels and resorts, комбинирана, заявена на 31.01.1996 г., регистрирана на 15.02.1999 г. срок на действие – 31.07.2026 г. притежател- M.&C. I. L., С.. Регистрирана за услуги, както следва:

клас 35 от МКСУ – Рекламни и бизнес услуги; Консултации за бизнес, кетъринг и хотелиерство; Бизнес консултантски услуги, свързани с франчайзинг;

клас 42 от МКСУ – Хотелски услуги; Услуги за управление на хотели; услуги за хотелско настаняване; домакински услуги; Резервационни услуги за хотелско настаняване; наемане на стая; осигуряване на конферентни помещения; банкетни услуги; услуги на барчета, кафенета; ресторантьорски услуги; услуги на коктейл барове и кафе сладкарници; Услуги за готвене на храна; професионални консултации във връзка с франчайзинг.

- марка на ЕС рег. №[ЕИК] M. hotels and resorts, словна, заявена на 31.07.1996 г., регистрирана на 24.09.1998 г., срок на действие – 31.07.2026 г. притежател- M.&C. I. L., С.. Регистрирана за услуги както следва:

клас 35 от МКСУ – Рекламни и бизнес услуги; Консултации за бизнес, кетъринг и хотелиерство; Бизнес консултантски услуги, свързани с франчайзинг;

клас 42 от МКСУ – Хотелски услуги; Услуги за управление на хотели; услуги за хотелско настаняване; домакински услуги; Резервационни услуги за хотелско настаняване; наемане на стая; осигуряване на конферентни помещения; банкетни услуги; услуги на барчета, кафенета; ресторантьорски услуги; услуги на коктейл барове и кафе сладкарници; Услуги за готвене на храна; професионални консултации във връзка с франчайзинг.

-марка на ЕС рег. №[ЕИК] M., кимбинирана, заявена на 31.01.2001 г., регистрирана на 15.04.2002 г. срок на действие – 31.01.2031 г. притежател- M.&C. I. L., С.. Регистрирана за услуги, както следва:

клас 35 от МКСУ – Рекламни и бизнес услуги; Консултации за бизнес, кетъринг и хотелиерство; Бизнес консултантски услуги, свързани с франчайзинг;

клас 42 от МКСУ – Хотелски услуги; Услуги за управление на хотели; услуги за хотелско настаняване; домакински услуги; Резервационни услуги за хотелско настаняване; мотелски услуги; наемане на стая; осигуряване на конферентни помещения; банкетни услуги; услуги на барчета, кафенета, ресторанти; услуги на коктейл барчета и кафе сладкарници; Услуги за готвене на храна; професионални консултации, свързани с франчайзинг; салони за красота; маникюрни услуги; услуги на фризьорски салони; осигуряване на помещения за изложби.

- марка на ЕС рег. №[ЕИК] M. suites and appartements, комбинирана, заявена на 15.11.2005 г., регистрирана на 16.08.2007, срок на регистрация - 15.11.2025 г. притежател- M.&C. I. L., С.. Регистрирана за услуги както следва:

клас 35 от МКСУ – Бизнес управление на хотели и мотели и други места за временно настаняване, включително обслужвани апартаменти и апартаментни хотели; Услуги за връзка с обществеността във връзка с временно настаняване, включително хотели и мотели, обслужвани апартаменти апартаментни хотели; Маркетинг на места за временно настаняване, включително хотели и мотели, обслужвани апартаменти и апартаментни хотели, включително реклама на гореспоменатите услуги чрез Интернет и други глобални компютърни мрежи.

Клас 36 от МКСУ -Услуги за недвижими имоти и отдаване под наем, включително управление на сгради с апартаменти, отдаване под наем на апаратаменти и обзаведени апартаменти, отдаване под наем на обслужвани апартаменти; управление на квартири под наем; управление на обслужвани апартаменти, осигуряване на дългосрочно жилищно настаняване.

клас 43 от МКСУ – Услуги за временно настаняване, отдаване под наем на места за временно настаняване, кетъринг (храна и напитки), отдаване под наем на заседателни зали, ресторанти, кафенета, резервации на места за временно настаняване, осигуряване на временно жилище; предоставяне на обслужвани апартаменти; Хотелски услуги; проджба на места за временно настаняване, включително хотели и мотели, обслужвани апартаменти и апартаментни хотели.

- марка на ЕС №[ЕИК] G. M., словна, заявена на 21.09.2007 г., регистрирана на 21.08.2008 г., срок на действие – 21.09.2027 г., притежател притежател- M.&C. I. L., С.. Регистрирана за услуги както следва:

клас 35 от МКСУ - Бизнес управление на хотели и мотели и други места за временно настаняване, включително обслужвани апартаменти и апартаментни хотели; Услуги за връзка с обществеността във връзка с временно настаняване, включително хотели и мотели, обслужвани апартаменти апартаментни хотели; Маркетинг на места за временно настаняване, включително хотели и мотели, обслужвани апартаменти и апартаментни хотели, включително реклама на гореспоменатите услуги чрез Интернет и други глобални компютърни мрежи.

клас 43 от МКСУ -Услуги за временно настаняване, отдаване под наем на места за временно настаняване, кетъринг (храна и напитки), отдаване под наем на заседателни зали, ресторанти, кафенета, резервации на места за временно настаняване, осигуряване на временно жилище; предоставяне на обслужвани апартаменти; Хотелски услуги; проджба на места за временно настаняване, включително хотели и мотели, обслужвани апартаменти и апартаментни хотели.

- марка на ЕС № 08363145 M. executive appartements, комбинирана, заявена на 15.06.2009 г., регистрирана на 01.12.2009 г., срок на действие е изтекъл на 15.06.2019 г., притежател притежател- M.&C. I. L., С.. Регистрирана за услуги както следва:

клас 35 от МКСУ - Бизнес управление на хотели и мотели и други места за временно настаняване, включително обслужвани апартаменти и апартаментни хотели; Услуги за връзка с обществеността във връзка с временно настаняване, включително хотели и мотели, обслужвани апартаменти апартаментни хотели; Маркетинг на места за временно настаняване, включително хотели и мотели, обслужвани апартаменти и апартаментни хотели, включително реклама на гореспоменатите услуги чрез Интернет и други глобални компютърни мрежи.

Клас 36 от МКСУ - Услуги за недвижими имоти и лизинг, включително управление на апартаменти, отдаване под наем на апартаменти и обзаведени апартаменти, отдаване под наем на обслужвани апартаменти; управление на квартири под наем; управление на обслужвани апартаменти, осигуряване на дългосрочно жилищно настаняване.

клас 43 от МКСУ - Услуги за временно настаняване, настаняване (отдаване под наем на места за временно настаняване), кетъринг (храна и напитки), отдаване под наем на заседателни зали, ресторанти, кафенета, резервации на места за временно настаняване, осигуряване на временно жилище; предоставяне на обслужвани апартаменти; Хотелски услуги;



- марка на ЕС № 08389272 M. executive residences, комбинирана, заявена на 25.06.2009 г., регистрирана на 03.12.2009 г., срок на действие е изтекъл на 25.06.2019 г., притежател притежател- M.&C. I. L., S.. Регистрирана за услуги както следва:

клас 35 от МКСУ - Бизнес управление на хотели и мотели и други места за временно настаняване, включително обслужвани апартаменти и апартаментни хотели; Услуги за връзка с обществеността във връзка с временно настаняване, включително хотели и мотели, обслужвани апартаменти апартаментни хотели; Маркетинг на места за временно настаняване, включително хотели и мотели, обслужвани апартаменти и апартаментни хотели, включително реклама на гореспоменатите услуги чрез Интернет и други глобални компютърни мрежи.

Клас 36 от МКСУ - Услуги за недвижими имоти и лизинг, включително управление на апартаменти, отдаване под наем на апартаменти и обзаведени апартаменти, отдаване под наем на обслужвани апартаменти; управление на квартири под наем; управление на обслужвани апартаменти, осигуряване на дългосрочно жилищно настаняване.

клас 43 от МКСУ - Услуги за временно настаняване, настаняване (отдаване под наем на места за временно настаняване), кетъринг (храна и напитки), отдаване под наем на заседателни зали, ресторанти, кафенета, резервации на места за временно настаняване, осигуряване на временно жилище; предоставяне на обслужвани апартаменти; Хотелски услуги.

Според вещото лице релевантният период за доказване на реалното използване е пет години от датата на заявяване на атакуваната марка, а именно: от 23.11.2013 г. - 23.11.2018 г. и пет години от датата на подаване на искането за заличаването ѝ, а именно: от 26.11.2014 г. до 26.11.2019 г.

Същото е установило, че част от отличителните знаци в някои PDF файлове чрез кликване върху изображението се отграничават като насложени. Изключило е доказателствата, които са извън релевантните периоди и които не съдържат словния елемент М.. При сравнението на останалите доказателства с по-ранните марки, притежавани от жалбоподателя е констатирано, че словният елемент М., употребен в тях, има ниска отличителност и е доста разпространен в прехода между хилядолетията за означаване на много стоки и услуги. В доказателствата за използване на марката М. са добавени елементи, които променят отличителния ѝ характер. Това са стилизираната буква , добавката Му, както и наименованията на хотели заедно с името на градовете или районите, в които се намират. Добавените елементи се възприемат като нов знак за отличаване, тъй като М. е със слаба отличителност. Добавените елементи променят отличителния характер на марката. Не са намерени доказателства за точното използване на словосъчетанието М. conference centre и М. suites and apartments. При последната марка, която е комбинирана, стилизираната буква М  доминира и подчертано носи отличителния характер на марката. В използваните варианти или е подменено, или е премахнато словосъчетанието след думата М., което променя отличителния характер на марката във вида, в който е регистрирана. Относно използването на марките за същите услуги, за които е регистрирана марката на ЗС, вещото лице е установило съвпадане само по отношение на услуги от клас 35 „връзки с обществеността, дизайн на рекламни материали, консултации в областта на търговското управление, маркетинг, насърчаване на продажбите, онлайн реклама в компютърна мрежа, осигуряване на онлайн пазар за покупка и продажба на стоки и услуги, отдаване под наем на рекламно пространство и време, подпомагане на търговско управление, помощ при управление на търговски или промишлени стоки, клик реклама, предоставяне на бизнес информация чрез уеб сайт, предоставяне на търговска информация и консултации за потребители, предоставяне на търговска и фирмена информация за контакти, производство на рекламни филми, проучване на общественото мнение, на пазара, с търговска цел, професионални консултации в областта на търговията, публикуване на рекламни текстове, радиорекламирање, разпространение на рекламни материали, по на открито, чрез афиши, пощенски поръчки, телевизия, създаване на рекламни текстове и телемаркетингови услуги“. От клас 36 съвпадането е за услугите „агенции за намиране на жилища, за недвижимо имущество, брокерски услуги, отдаване под наем на апартаменти, на недвижимо

имущество, на офиси, на ферми, управление на жилищни и административни сгради и недвижимо имущество“. От клас 43 съвпадането е за услугите „барчета, бюра за настаняване, хотели, пансиони, ваканционни лагери, закусвални, изработване на скулптури от храна, кафенета, мотели, обслужване на бар, отдаване под наем на зали за срещи, предоставяне на временен подслон, приготвяне и доставка на храни и напитки, резервации за временен подслон, приготвяне и доставка на храни и напитки, резервации за временен подслон, за пансиони, хотели, ресторанти, ресторанти на самообслужване, столове, туристически домове, хижи, хотели“. Относно реалното използване на по-ранните марки в процесния период, вещото лице е установило твърде малко доказателства, като голяма част от тях не могат да се датират, а останалите установяват твърде малки обеми за запазване на пазарния дял на марките. Относно използването на вариантите на марката М. в наименованията на хотели, посочени в годишните отчети, вещото лице счита, че същите касаят имена на търговци, а не са отличителни знаци. Представените доказателства по делото, според вещото лице установяват интензивно предлагане на хотелски услуги. За останалите услуги няма конкретни данни. От изследваните доказателства се установява, че в П.-Франция и в Л., Г. и Р. – Великобритания съществуват седем хотела, които представят услуги, означени с марката М. в отделните ѝ варианти. Част от марките, а именно: рег. №[ЕИК] М., рег. №[ЕИК] М. hotels and resorts, рег. №[ЕИК] М. hotels and resorts, рег. №[ЕИК] М. и рег. №[ЕИК] М. suites and appartements, са използвани във вид, който не се различава по съществени елементи от вида в който са регистрирани.

Заклучението от съдебно-мрковата експертиза е оспорено от пълномощниците на заинтересованата страна. Допуснато е изслушване на заключение от тройна съдебно-техническа експертиза. Изготвеното заключение от тройната съдебно-техническа експертиза е подписано с особено мнение от вещото лице инж. С. Г. В..

В заключението си вещите лица инж. Л. Г. Д. и А. Н. Д. посочват, че представените по делото доказателства в голяма си част се отнасят предимно до услуги, предоставяни от хотели хотелски услуги, временно настаняване, резервации за хотели. Доказателствата касаят по-конкретно хотелски резервации и потвърждения за хотелски резервации за използване на знака М. за услугите „хотелски услуги“, включително услуги за временно настаняване и резервации за хотели включени в услугите от клас 43 МКСУ. Липсват доказателства за използване на М. за нито един от услугите от клас 35 на МКСУ „реклами и бизнес услуги; съвети за организирането и управление на търговски сделки в



частност в хотелиерския сектор и сектора за снабдяване с храна и напитки; консултации за бизнес; кетъринг и хотелско управление“, извършваната дейност е само за собствени нужди. Същ така според тези вещи лица липсват доказателства за слугите „имуществени и лизинг слуги“ от клас 36 а всички шест марки, както и за услугите „професионални консултации, свързани с франчайзинг, банкетни услуги, даване под наем на помещения за провеждане на срещи, ресторанти,кафенета;осигуряване на временни квартири; осигуряване на обслужвани апартаменти; кетъринг; професионални консултации свързани с франчайзинг“ от клас 43 от МКСУ. По отношение на използването на марките за територията на ЕС е посочено, че маркопритежателя, посредством своя холдингова компания, притежава и управлява 66 хотела на територията на Европа, като обаче само 9 от тях използват знака М., но не самостоятелно, а в комбинация с допълнителни и различни елементи. Тези М. хотели са концентрирани предимно в две страни (Франция и Великобритания). Посочено е, че в преобладаващата част от случаите се използват комбинирани знаци, които не са противопоставените шест марки във вида, в който са регистрирани или във вид, който е несъществено различен. Въз основа на представените доказателства вещите лице са обосновали извод, че демонстрираното използване на шестте марки не е основание за създаване или поддържане на пазарен дял за услугите, за които са регистрирани марките.

В особеното си мнение вещото лице инж. С. Г. В. посочва, че от представените по делото доказателства може да се установи реално използване по отношение на следните услуги на съответните марки:

Е. № 00031623 М. за услугите от клас 42 от МКСУ – хотелски услуги; услуги за управление на хотели; услуги за хотелско настаняване; домакински услуги; резервационни услуги за хотелско настаняване; наемане на стая; осигуряване на конферентни помещения; банкетни услуги; услуги на барчета, кафенета; ресторантьорски услуги; услуги на коктейл барове и кафе сладкарници; услуги за готвене на храна; професионални консултации във връзка с франчайзинг.

- Е. № 00031065 М. hotels and resorts за услуги от клас 42 от МКСУ – Хотелски услуги; Услуги за управление на хотели; услуги за хотелско настаняване; домакински услуги; Резервационни услуги за хотелско настаняване; наемане на стая; осигуряване на конферентни помещения; банкетни услуги; Услуги за готвене на храна; професионални консултации във връзка с франчайзинг.

- Е. №[ЕИК] М. hotels and resorts за услуги от клас 42 от МКСУ – Хотелски услуги; Услуги за управление на хотели; услуги за хотелско

настаняване; домакински услуги; Резервационни услуги за хотелско настаняване; наемане на стая; осигуряване на конферентни помещения; банкетни услуги; Услуги за готвене на храна; професионални консултации във връзка с франчайзинг.

-Е. №[ЕИК] М. за услуги от клас 42 от МКСУ – Хотелски услуги; Услуги за управление на хотели; услуги за хотелско настаняване; Резервационни услуги за хотелско настаняване; мотелски услуги; наемане на стая; осигуряване на конферентни помещения; банкетни услуги; Услуги за готвене на храна; кетъринг услуги и клас 35 от МКСУ - Бизнес управление на хотели и клас 43 от МКСУ – Услуги за временно настаняване, отдаване под наем на места за временно настаняване, кетъринг (храна и напитки), отдаване под наем на заседателни зали, резервации на места за временно настаняване, Хотелски услуги; проджба на места за временно настаняване, включително хотели.

- Е. №[ЕИК] М. suites and appartements за услугите от клас 35 от МКСУ – Бизнес управление на хотели и за услугите от клас 43 от МКСУ - Услуги за временно настаняване, отдаване под наем на места за временно настаняване, кетъринг (храна и напитки), отдаване под наем на заседателни зали, резервации на места за временно настаняване; Хотелски услуги; проджба на места за временно настаняване, включително хотели.

- Е. №[ЕИК] G. М. за услугите от клас клас 35 от МКСУ - Бизнес управление на хотели и клас 43 от МКСУ -Услуги за временно настаняване, отдаване под наем на места за временно настаняване, кетъринг (храна и напитки), отдаване под наем на заседателни зали, резервации на места за временно настаняване; Хотелски услуги;

Въз основа на приложените по делото писмени доказателства вещото лице е установило че в П.-Франция и в Л., Г. и Р. – Великобритания съществуват 7 хотела които предоставят услугите под следните марки, използвани във вид, които не се различава по съществени елементи от вида, в който са регистрирани: Е. № 00031623 М., Е. № 00031065 М. hotels and resorts , Е. №[ЕИК] М. hotels and resorts, Е. №[ЕИК] М., Е. №[ЕИК] М. suites and appartements и Е. №[ЕИК] G. М.

Въз основа на така установеното от фактическа страна, настоящият съдебен състав обосновава следните правни изводи:

Жалбата е ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА, като подадена в законноустановения срок, срещу подлежащ на оспорване административен акт от неговия адресат.

Разгледана по същество жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:

Оспореното решение е издадено от компетентен административен

орган – председателя на Патентно ведомство съгласно правомощията му, установени в нормата на чл. 76, ал. 8 от ЗМГО.

Спазено е изискването за форма на административния акт по чл. 59 от АПК, доколкото в приложимия специален закон – ЗМГО, липсват специфични изисквания към съдържанието и формата на акта. Оспореното решение е в писмена форма като съдържа изискуемите по чл. 59, ал. 2 от АПК реквизити, посочени са фактическите и правните основания за издаването му, което е предпоставка за упражняване на контрол за законосъобразност.

При постановяване на оспореното решение не са допуснати и съществени нарушения на процесуалните правила, установени в чл. 76 и сл. от ЗМГО, които да мотивират неговата отмяна. На основание чл. 76, ал. 2 от ЗМГО след депозираното от маркопритежателя възражение и доказателства срещу искането, на искателя е предоставена възможност в едномесечен срок да изрази становище по искането. На искателя е представен двумесечен срок за представяне на доказателства за реално ползване на по-ранните марки, съгласно чл. 77, ал. 1 и ал. 3 от ЗМГО. В указания срок от искател е депозирано становище, в което излага доводи за неоснователност на възраженията на притежателя на атакуваната марка.

По отношение на прилагането на материалния закон в каквато насока са изложени доводи в жалбата, настоящият съдебен състав намира следното:

Инициращото административното производство искане за заличаване на марка рег. № 105533- M MILLENNIUM S. G. H., словна е насочено срещу всички услуги от класове 35 и 43 и част от услугите от класове 36, 39, 41 и 44 от МКСУ, за които е регистрирана марката и е с правно основание чл 26, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО (отм.), съответстващ на чл. 36, ал. 3, т. 1 от ЗМГО във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО.

Съгласно чл. 36, ал.3, т.1 от ЗМГО, регистрацията на марка се заличава и когато марката е регистрирана в нарушение на чл. 12. В случая искателят се е позовал на хипотезата на чл. 12, ал.1, т.2 от ЗМГО за заличаване на марката поради нейната идентичност или сходство с притежавани от него по-ранни марки и идентичността или сходството на стоките или услугите на марки, вследствие на което съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка.

Съгласно чл. 77, ал.1 от ЗМГО по искания за заличаване, когато това е приложимо, в срока по чл. 76, ал. 1 притежателят на право върху марка може да поиска от искателя да представи доказателства за реално

използване на по-ранната марка във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана и на които се основава искането, през петте години, предхождащи датата на подаване на искането, или доказателства, че съществуват основателни причини за неизползването ѝ, при условие че по-ранната марка е регистрирана не по-малко от 5 години преди датата на подаване на искането. В ал. 3 на същата разпоредба е предвидено, че когато към датата на подаване на заявката за регистрация или към датата на приоритета на марката – обект на искането, са изминали повече от 5 години от датата на регистрация на по-ранната марка, освен доказателства за използване по ал. 1 искателят представя и доказателства за използване през петте години, предхождащи датата на подаване на заявката за регистрация или датата на приоритета на марката – обект на искането, или доказателства, че съществуват основателни причини за неизползването ѝ.

Именно от тази възможност се е възползвала ЗС като е оспорила реалното използване на по-ранните марки, на които се е позовал искателя. Това използване следва да бъде установено както в 5-годишен период преди датата на подаване на искането за заличаване (т.е. от 26.11.2014г. – 26.11.2019г.), така и в 5-годишен период преди датата на заявяване на атакуваната марка (23.11.2013г. – 23.11.2018 г.), тъй като са изминали повече от 5 год. от датата на регистрация на по-ранните марки. Реалното използване на марка на ЕС може да се констатира само на част от територията на ЕС, стига да са изпълнени изискванията на чл. 18, §1 от Регламент ЕС 2017/1001 във връзка с чл.13, ал.2 от ЗМГО, а именно:

1. поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки;
2. предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, съхраняването или държането им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак;
3. вносът или износът на стоките с този знак;
4. използването на знака като търговско или фирмено наименование или като част от търговско или фирмено наименование;
5. използването на знака в търговски книжа и в реклами;
6. използването на знака във вид, който не се различава съществено от вида, в който марката е била регистрирана.

В съответствие с чл. 18 от Регламента за марките на ЕС, марката трябва да се използва за стоките и услугите за които е регистрирана, за да е противопоставима на по-късни заявки/регистрации. Необходимо е да бъде доказано реално използване за всички услуги и трябва да е налице връзка между марките и съответните услуги. Услугите за които следва да се търси използване са тези, за които по-ранните марки са регистрирани.

Когато иска заличаване на дадена марка за услуги в конкретни класове поради степен на сходство с по-ранна и при противопоставяне на възражение по чл.77, ал.1 ЗМГО, искателят е този, който трябва да докаже реално ползване на противопоставените марки за стоките и услугите, за които са регистрирани и на които се основава искането.

Преценката за наличието на визирания хипотеза изисква извършване на преценка за реалното използване на по-ранните марки за услугите от класове 35 и 43 от МКСУ и за конкретно посочени услуги от класове 36, 39, 41 и 44 от МКСУ, за които е регистрирана и марка рег. № 105533- MILLENNIUM S. G. H..

В административното производство искателят твърди реално ползване на противопоставените марки без да систематизира доказването на това ползване във връзка с конкретните услуги, за които марките са регистрирани. В случая от доказателствата по делото се установява съвпадане само по отношение на услуги от клас 35 „връзки с обществеността, дизайн на рекламни материали, консултации в областта на търговското управление, маркетинг, насърчаване на продажбите, онлайн реклама в компютърна мрежа, осигуряване на онлайн пазар за покупка и продажба на стоки и услуги, отдаване под наем на рекламно пространство и време, подпомагане на търговско управление, помощ при управление на търговски или промишлени стоки, клик реклама, предоставяне на бизнес информация чрез уеб сайт, предоставяне на търговска информация и консултации за потребители, предоставяне на търговска и фирмена информация за контакти, производство на рекламни филми, проучване на обществено мнение, на пазара, с търговска цел, професионални консултации в областта на търговията, публикуване на рекламни текстове, радиорекламирање, разпространение на рекламни материали, по на открито, чрез афиши, пощенски поръчки, телевизия, създаване на рекламни текстове и телемаркетингови услуги“. От клас 36 съвпадането е за услугите „агенции за намиране на жилища, за недвижимо имущество, брокерски услуги, отдаване под наем на апартаменти, на недвижимо имущество, на офиси, на ферми, управление на жилищни и административни сгради и недвижимо имущество“. От клас 43 съвпадането е за услугите „барчета, бюра за настаняване, хотели, пансионни, ваканционни лагери, закусвални, изработване на скулптури от храна, кафенета, мотели, обслужване на бар, отдаване под наем на зали за срещи, предоставяне на временен подслон, приготвяне и доставка на храни и напитки, резервации за временен подслон, приготвяне и доставка на храни и напитки, резервации за временен подслон, за пансионни, хотели, ресторанти, ресторанти на самообслужване, столове,

туристически домове, хижи, хотели“. Липсват доказателства за използване на М. за нито един от услугите от клас 35 на МКСУ „реклами и бизнес услуги; съвети за организирането и управление на търговски сделки в частност в хотелиерския сектор и сектора за снабдяване с храна и напитки; консултации за бизнес; кетъринг и хотелско управление“, извършваната дейност е само за собствени нужди. Липсват доказателства за услугите „имуществени и лизинг слуги“ от клас 36 на всички шест марки, както и за услугите „професионални консултации, свързани с франчайзинг, банкетни услуги, даване под наем на помещения за провеждане на срещи, ресторанти, кафенета; осигуряване на временни квартири; осигуряване на обслужвани апартаменти; кетъринг; професионални консултации свързани с франчайзинг“ от клас 43 от МКСУ.

Именно в рамките на тези услуги е тежестта на доказване на искателя на реалното ползване на противопоставените марки на територията на Европейския съюз за всеки от посочените по-горе релевантни периоди. Доказването трябва да е за всяка от услугите за всеки от периодите. В решения по дело T-356/02, V., §28 и дело T-39/01, H., §47 съдът изрично посочва, че не се допуска реалното използване на марката да се основава на вероятности и предположения, а трябва да се докаже чрез солидни и обективни доказателства за ефективно и достатъчно използване на марката на съответния пазар.

Процесните марки са регистрирани за услуги, поради което и доказването на използването се осъществява чрез делови книжа, реклама или чрез други средства пряко или косвено свързани с услугите.


Основният обем доказателства, представен от искателя, е с претенция да доказва използване на противопоставените марки за услугите от класове 42 и 43, за които са регистрирани, свързани с предоставяне на хотелски услуги, услуги за барчета, кафенета, ресторанти, услуги на коктейл барове и кафе сладкарници, услуги за готвене на храна.

За доказване на реалното ползване на марка по делото са представени отчети за дейността на търговското дружество, в същите обаче се цитират наименования на търговски обекти, а не марките като отличителни знаци с оглед целта им по закон. Оборотите и приходите на хотелите от веригата са доказателство за дейност на хотелите с посочените наименования, но не и за използване на противопоставените марки с оглед целта им на регистриране, а именно – да гарантират източника на произход на услугите.

Приложени са фактури, издавани от различни обекти с наименование М. на територията на ЕС са за периода 2011 – 2014 година. В тях обаче

основно фигурира наименованието на хотела, от който са издавани, а не отличителния знак на марката. Вярно е, че марката не може да се постави върху услугата, за която е регистрирана, а се поставя основно върху търговските книжа, при рекламиране или по друг начин отнасящ се до услугите. Но за да се направи извод за използване на марката за конкретната услуга, за която е регистрирана, трябва въз основа на доказателства от искателя да се направи обстоен анализ на услугата, за която е регистрирана марката, за да установи, че услугата, предоставяна под тази марка, се използва в съответния икономически сектор (а не за вътрешна употреба) именно под защитата на марката и е формирала свой дял и присъствие в него (дело С-40/01, §38). Наличието на първичен счетоводен документ за предоставяне на дадена услуга сам по себе си не може да установи реалното използване на марката на пазара.

Като доказателства за реално използване на по-ранните марки са представени и екранни снимки от базата данни на G. S. V., където са заснети улици и обекти - хотели с името М., съответно: L. K., L. G., L. C., G., M. P. C. de G., M. H. P. O.. Тези снимки биха могли да бъдат единствено доказателства за търговска дейност на означените стопански субекти, но не и за реалното използване на марките за конкретни услуги. От представените по делото доказателства се установява, че през релевантния период са изготвени брошури за капацитет на хотели, съдържащи в наименованието си М., брошури даващи информация за хотели с тези имена. От тях само 12 бр. брошури съдържат дата на рекламата, като няма данни в какъв тираж са тези брошури и как са разпространени. Тази информация липсва и за останалите брошури, в които няма дата и които могат да се вземат предвид, ако се придружат от други документи, в които се говори за тях – напр. договори за печат, за разпространение на рекламни материали и т.н. Няма данни и дали са разпространявани през сайтовете на жалбоподателя в Интернет. В тези брошури, реклами и снимки фигурира наименованието на хотела, от който са издадени, или словосъчетанието M. hotels and resorts, като пред


тях има изображение на стилизирана буква М . Съдържанието им засяга услуги, свързани с хотелиерство и ресторантьорство от клас 42 и 43 – настаняване, хранене, резервации, услуги по организиране на събития. За останалите услуги извън тези области не са представени никакви доказателства. Следователно, констатира се предлагането или предоставянето на някои услуги и използване в търговски книжа и в реклами на някои елементи от знаците на марките, но с добавяне на други елементи. В тази насока следва да се сподели възражението на

заинтересованата страна, че брошура с капацитет на конкретен хотел или даваща информация за хотел, не представлява пряко доказателство за използване на противопоставените марки за услугите, за които са регистрирани предвид това, че рекламата на хотел не може да се приравни на рекламата на марка, под която се извършват определени услуги, за които тя е регистрирана.



Представеният по делото договор за управление от 2006г. е придружен с фактури за изпълнението му от 2020г., т.е. няма доказателства да е изпълняван в релевантните по делото периоди, а годишните отчети за дейността на жалбоподателя в периода 2011г.-2018г. цитират имена на търговски субекти, а не са отличителни знаци. Респ. оборотите и приходите от тях са от съответните търговски обекти, а не от използване на по-ранните марки. Същото се отнася и до отделните видове справки за резервации и настаняване, независимо дали директно или онлайн чрез програмата Му М., които установяват пазарния дял на съответния търговски обект, а не на марките на жалбоподателя.

В обобщение на изложеното може да се направи извод, че за услугите, за които противопоставените марки са регистрирани липсват доказателства за реалното ползване на марките на територията на ЕС съобразно целта на регистрация на марката (да гарантира източника на произхода на услугите, решение на СЕС по дело C-40/01, §43).

Дори и да се обоснове, че в наименованието на хотелите е включено М., фигуриращо и в противопоставените марки, то за да се изведе реално използване на марката по смисъла на чл.77, ал.1 от ЗМГО за хотелски и ресторантски услуги, и такива по настаняване, трябва да се докаже от искателя, че марката е използвана за тези услуги във вида, в който е регистрирана или по начин, по който не се отличава съществено от този вид, както и че използването е с интензитет, който да служи за реалната търговска цел.

Словният елемент М., употребен в сравняваните марки, има ниска отличителност и е доста разпространен в прехода между хилядолетията за означаване на много стоки и услуги. Както по ранните словни марки, така и комбинираните никога не са използвани във вида в който са регистрирани, а словния елемент М. никого не е използван самостоятелно. В доказателствата за използване на марката М. са добавени елементи, които променят отличителния ѝ характер. Това са стилизираната буква , добавката Му, hotels, suite and apartament, както и наименованията на хотели заедно с името на градовете или районите, в които се намират. Добавените елементи се възприемат като нов знак за



отличаване, тъй като М. е със слаба отличителност, добавените елементи променят отличителния характер на марката. Марката Е. №[ЕИК] G. М. се възприема като цялостно словосъчетание и отделянето на някои от елементите би променило марката. При марката М. hotels and resorts отличителния елемент е М., тъй като словосъчетанието hotels and resorts е описателно по отношение на предлаганите услуги. При марките „№[ЕИК] М., №[ЕИК] М. suites and apartements, и №[ЕИК] М. hotels and resorts, които са комбинирани, стилизираната буква М  доминира и подчертано носи отличителния характер на марката. Фигуративният елемент , както и думата М. имат нормална присъща отличителност по отношение на услугите, за които марките са регистрирани. В използваните варианти или е подменено, или е премахнато словосъчетанието след думата М., което променя отличителния характер на марката във вида, в който е регистрирана. Добавените елементи най-често са хотел и географски термин или друга дума или словосъчетание, които не са описателни и съчетани с другите елементи, представляват изменения във вида, в който марката е регистрирана, и в смисъла, вложен в текстуалната ѝ част.

Реалното използване на марката означава 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. Основна цел на реалната употреба на марката е да гарантира на потребителя идентичност с произхода на стоката или услугата, позволявайки му да я отличава без объркване с такава от друг произход. Водещо значение има търговското присъствие на марката и обхванатите от нея услуги на пазара, както и обема и честота на използването ѝ. В случая по делото не са представени доказателства, че у клиентите на съответните търговски обекти и интернет страници е формирано отношение към услугата, което да се различава от това към услугите от същия вид, предоставяни в други такива търговски обекти, вкл. на същото дружество, което различно отношение да се дължи на знаците, с които марките на жалбоподателя са регистрирани. Не е доказано, че услугите са на пазара в такъв обем, количество и време както в същия град и държава, така и в другите градове и държави в ЕС, че последните ѝ предоставят отличителност за този клас услуги и оправдано присъствие на пазара в страната. представените по делото доказателства в голяма си част се отнасят предимно до услуги, предоставяни от хотели хотелски услуги, временно настаняване, резервации за хотели. в значителния си обем доказателствата третираат дейността на конкретни хотели, основно в Л., Р.

и П., с наименование включващо М..

С оглед изложеното съдът приема, че в двата релевантни по делото периода не е налице реално използване на противопоставените по-ранни марки, поради което жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

С оглед претенцията за разноски от ответника на основание чл. 143, ал. 3 от АПК, такива следва да му бъдат присъдени в размер на 200 лв. юрисконсултско възнаграждение в минимален размер. На основание чл. 143, ал. 4 от АПК разноски се дължат и на ЗС [фирма], която съобразно приложения списък по чл. 80 от ГПК претендира 4080 лв. адвокатско възнаграждение, платено по банков път. Съдът намира за основателно възражението за неговата прекомерност с оглед средната фактическа и правна сложност на делото. Поради това същото следва да бъде намалено на 2000лв.

Предвид изложеното и на основание чл.172, ал.2, от АПК, Административен съд-София град, Второ отделение, 56-ти състав

## **Р Е Ш И:**

**ОТХВЪРЛЯ** жалбата на „М.&С. I. L.“ С., чрез адв. С., срещу решение № РС-379 от 08.12.2020г. на председателя на Патентно ведомство.

**ОСЪЖДА** „М.&С. I. L.“ С. да заплати на Патентно ведомство разноски по делото в размер на 200 лв.

**ОСЪЖДА** „М.&С. I. L.“ С. да заплати на [фирма] разноски по делото в размер на 2000 лв.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.

**СЪДИЯ:**