

РЕШЕНИЕ

№ 4118

гр. София, 20.06.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 32 състав,
в открито заседание на 17.05.2023 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Красимира Милачкова

при участието на секретаря Спасина Иванова, като разгледа дело номер **2629** по описа за **2023** 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 (ЗМГО) във вр. с чл.145-178 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на „Милано груп къмпани“ ЕООД против решение № РС-9-(1)/11.01.2023г. на председателя на Патентно ведомство (ПВ) в частта на решението, с която марка с рег. № 50678 ДАССНІ, комбинирана, е отменена за стоките „противозаслепяващи очила“ от клас 9 на Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ). Ответникът чрез процесуалния си представител оспорва жалбата като неоснователна. Заинтересованата страна (ЗС) „Омега оптик – 1“ ЕООД не изразява становище относно допустимостта и основателността на жалбата.

След като обсъди доводите на страните и представените по делото доказателства, съдът в настоящия състав приема следното от фактическа и правна страна.

Жалбата е допустима, като подадена в законоустановения за това срок от лице, което има правен интерес от оспорването. Разгледана по същество, тя е основателна.

Производството пред административния орган е образувано по искане на ЗС, с вх. № 66184-[20]/29.10.2021 г. на ПВ, за отмяна на регистрацията на марка с рег. № 50678 ДАССНІ, комбинирана, на основание чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 21 от ЗМГО. Подателят посочил, че атакуваната марка не е използвана за непрекъснат период от пет години за стоките, за които е регистрирана. Дружеството – жалбоподател, което е притежател на правото върху марката, представило възражение и доказателства за използване.

Посочва се в обстоятелствената част на оспорения акт, че марка с рег. № 50678 ДАССНІ, комбинирана, е заявена на 06.08.2003 г. и е регистрирана на 28.02.2005 г. Регистрацията на марката е за стоки от класове 9 и 25 на МКСУ, както следва: клас 9: оптични апарати и уреди; противозаслепяващи очила; клас 25: облекла и обувки. Марката съдържа данни за изображение: ДАССНІ и е със срок на защита до 06.08.2023 г. Издателят на процесното решение установил, че в представените писмени декларации, договори, реклами, митнически документи и фактури, като продавач или доставчик във връзка с територията на Република България на стоки с процесната марка е указано дружеството „Милано груп къмпани“ ЕООД (с предишно наименование „Транс Ойл Корпорейшън“, видно от справка в Търговския регистър). С оглед датата на регистрация на процесната марка, датата на подаване на искането за отмяна и липсата на претенция за по-ранна дата на използване по смисъла на чл. 38, ал. 2 от ЗМГО периодът, в който трябва да се установи реалното използване на атакувания знак е петте години, предшестващи датата на предявяване на искането, а именно 29.10.2016 - 29.10.2021 г. От доказателствата в релевантния период - писмени декларации, споразумение за дистрибуция, фактури, митнически декларации, опаковъчни листове и справка на изписани стоки, се установява, че между 2016 - 2021 г. дружеството „Милано груп къмпани“ ЕООД е извършвало доставки на рамки за очила (оптични рамки), слънчеви очила и калъфи за очила. Съгласно документите, освен чрез вида си, изброените артикули се идентифицират и чрез произволни наименования, нямащи пряка връзка с продуктовите характеристики, цитирани в решението.

Посочва се в обстоятелствената част на оспорения акт и, че според споразумение за дистрибуция (л.97 от делото), сключено между Wenzhou Zhantai Glasses Co., Ltd., Китай (производител на оптични рамки), и „Милано груп къмпани“ (вносител и износител на рамки за очила), първият разрешава на българското дружество да намери подизпълнител за пласмента на оптични рамки, между които и такива, означени със знака ДАССНІ, на територията на България и С.. Пак от споразумението - за България и С., жалбоподателят е упълномощен да регистрира, популяризира, продава, разпространява, получава лицензи за внос, регистрации и сертификати за стоки с марки MATRIX, TOMMY SHARK, KATRIN JONES, ДАССНІ и PAPARAZZI. Клауза в споразумението сочи, че то има действие за срок от пет години, считано от 15.07.2017 г. Споразумението за дистрибуция се потвърждава от представени митнически декларации. Макар изпращачът не навсякъде да съвпада с указаното като производител дружество, данните в тях показват, че през 2017 - 2019 г., на територията на България, с получател „Милано груп къмпани“, са внесени слънчеви очила и рамки за очила, назовани с горепосочените наименования. В митническите документи обемът на вноса и стойността му са отбелязани общо, като само в декларация от 27.06.2019 г. броят на артикулите е разделен на базата на техните марки, от които тези със знака ДАССНІ възлизат на 8 680 броя. Извън това, в своята цялост изделията варират в количества от 5 034 до 57 244 броя, на стойност между 5 955 и 28 759 лв. на доставка. Приложени са и фактури за продажби между 2016 - 2021 г. и стоките ДАССНІ попадат в продуктовата категория слънчеви очила и рамки за очила, като две от фактурите сочат доставка и на калъфи за очила (фактури с № № 4095/26.02.2021 г. и 4100/03.03.2021 г.). Количествата пласмент с процесната марка се движат в широки граници - от 5 до 6 600 броя на сделка, с обща цена между 5-6 600 лв. Доставчик по счетоводните документи е дружеството - маркопритежател, а

получатели са множество контрагенти. Указаните във фактурите населени места на получаване сочат, че чрез разпространението на стоките в рамките на основни административни центрове като С., В., С., П., С. З., П. и Р., на практика се е реализирала дистрибуция на територията на цялата страна. От представените счетоводни и митнически документи - фактури, опаковъчни листове, товарителници и митнически декларации от 01.07.2019 г., 05.03.2020 г., 03.09.2020 г., 18.02.2021 г., 22.07.2021 г., 06.07.2021 г. и 29.09.2021 г. административният орган установил, че маркопритежателят е осъществявал сделки не само с български, но и с чуждестранни търговци, на които през 2019 - 2021 г. жалбоподателят доставил рамки за очила (метални и пластмасови) ДАССНІ в размер на приблизително 19 347 броя на стойност 51 533 евро. Изследвани са и изображенията на продуктите очила (рамки за очила), подредени върху поставки и във витрини с надпис ДАССНІ върху стъклата на очилата и стелажите, на които са изложени. Като обсъдил изображенията съвкупно с подробно разгледаните документи за доставка, издателят на оспорения акт приел, че за процесния период знакът ДАССНІ се употребява като наименование за идентификацията на търговския произход на стоки, което се проектира към тях или като словен елемент, придружаващ вида на продукта при описанието във фактурите, или като комбинация от думата „Dacchi“ и специфичен шрифт, поставена върху артикулите или съоръженията за представянето им в рамките на съответните търговски обекти. Видът, в който се използва марката, не се различава съществено от този на процесната регистрация. Отличителен за атакуваната марка е словният елемент „Dacchi“, чрез който тя се възприема и запомня от потребителите. Макар че не всички материали сочат използване на марката изключително във вида, в който е регистрирана - комбинация от словен елемент и специфично изписване, чрез масивни букви на латиница, тъй като сам по себе си този вид не е силно характерен, реално той почти напълно се припокрива със знаците, присъстващи в счетоводните и митническите документи, и изцяло съответства на този върху част от изображенията на рамки за очила. В тази връзка е отчетено и обстоятелството, че в реални пазарни условия, търговското представяне на изделията не може да се ограничи единствено до означаването им със знака така, както е регистриран. Пример за това са фактурите за продажба и някои от търговските документи, където възможностите за представяне на съответната информация относно продуктовата номенклатура са ограничени, поради което нерядко идентификаторът за търговския произход на стоките се визуализира единствено чрез неговото изписване.

Въз основа на направения анализ административният орган приел, че между 2016 и 2021 г., дружеството - жалбоподател е извършвало продажба на слънчеви очила, рамки и калъфи за очила. Снабдяването с описаните стоки е постоянно и в значителни количества. Следователно, в рамките на доказвания период на използване маркопритежателят е участвал в търговския оборот на територията на Република България, осъществявайки разпространението на стоки с марка ДАССНІ, включително чрез внос и износ на продукти с процесния знак. Стоките са в обем, който сочи наличието не на фиктивно, а на реално използване на процесната марка, което позволява достигането и запазването на определени пазарни позиции.

Както е посочено в мотивите на оспорения акт, съгласно чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗМГО регистрацията на марка се отменя по искане на всяко лице, когато тя не е била използвана по смисъла на чл. 21 от същия закон. Съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗМГО, когато в срок от пет години от датата на регистрацията на марката притежателят ѝ не

е започнал реално да я използва на територията на Република България във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана, или използването е било преустановено за непрекъснат период от пет години, тази регистрация може да бъде отменена, ако не съществува основателна причина за неизползването. За да се счита задължението по чл. 21, ал. 1 от ЗМГО за изпълнено, необходимо е използването да е реализирано от неговия притежател или от друг с негово съгласие. При преценката на доказателствата за реално използване се отчитат редица фактори, като: реализирането на формите на използване (поставяне на знака върху стоките или върху техните опаковки; 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; вносът или износът на стоките с този знак; използването на знака в търговски книжа и реклами); мястото, продължителността, обемът и естеството на употреба на марката за стоките или услугите, за които е регистрирана; видът на използване на марката от притежателя ѝ, който не трябва да се различава съществено от вида, в който е била регистрирана, независимо дали видът, в който се използва, е регистриран като друга марка на същия притежател. Реално е действителното използване на марката и то трябва да съответства на нейната функция - да служи като гаранция за произхода на стоките или услугите, за които е регистрирана, позволявайки на потребителите да ги разграничат от конкурентните предложения на пазара. Следователно, наред с изброените вече проявления на използване на марката, под реално използване трябва да се разбира преди всичко използването, което е способно да оправдае основното ѝ предназначение да отличава стоките или услугите. Ето защо то не може да бъде символично и да е насочено към запазване на предоставеното с регистрацията право. Обратно, необходимо е марката действително да е била на пазара и да е създавала определена представа у потребителите за връзката ѝ с конкретна продуктова категория. Това означава, че за да е реално, използването трябва да е в степен, която да е обоснована за съответния икономически сектор като достатъчна за заемането и задържането на пазарни позиции. В този смисъл понякога дори и минималната степен на използване на марката може да се приеме като реално осъществено търговско присъствие. Други фактори, които оправдават наличието на реално използване са естеството на стоките или услугите, характеристиките на пазара, териториалният обхват и честотата на използване на марката.

Като взел предвид, че в списъка на стоките от клас 9 на МКСУ „оптични апарати и уреди; противозаслепяващи очила“, за които е регистрирана марката, се съдържат както общи продуктови категории, така и техни подкатегории, издателят на оспорения акт приел, че стоките, за които се установява реалното ѝ използване, попадат в групата на оптичните апарати и уреди от процесната регистрация в релевантния период. По отношение на останалите стоки от клас 9 и всички стоки от клас 25 на МКСУ административният орган приел, че липсват доказателства за използване на атакуваната марка, поради което задължението по чл. 21 от ЗМГО може да се смята за изпълнено. По тези съображения и на основание чл. 76, ал. 7, т. 1 от ЗМГО е оставено без уважение искане с вх.№ 66184-[20]/29.10.2021 г. за отмяна на регистрацията на марка с рег. № 50678 ДАССНІ, комбинирана, за стоките от клас 9 на МКСУ „оптични апарати и уреди“. Със същото решение на основание чл. 76, ал. 7, т. 2 от ЗМГО е отменена регистрацията на марка с рег.№ 50678 ДАССНІ, комбинирана, за стоките „противозаслепяващи очила“ (клас 9) и за всички стоки от клас 25 на

МКСУ, като отмяната е с действие от 29.10.2021 г.

Решението е оспорено от притежателя на марката във втората му част, относно стоките „противозаслепяващи очила“. Безпротиворечиво се установява от приложенияте в административната преписка фактури и декларации на служители на дружеството, които са годно доказателствено средство в производството пред ПВ на основание чл.43 АПК, че притежателят на процесната марка е осъществявал търговска дейност със стоки, означени с марката, в достатъчен обем и значителен дял от тези стоки представляват слънчеви очила. Предназначението на този вид очила е предимно да предпазва очите от силна слънчева светлина и поради това, няма основание същите да бъдат изключени от категорията „противозаслепяващи очила“, макар същата да не се изчерпва с тях. Поради това и по изложените по-горе съображения, в случая безпротиворечиво се установява използването на марката в релевантния период и не е налице основание за отмяна в частта относно стоките „противозаслепяващи очила“ от клас 9 на МКСУ.

Предвид изложеното и като прецени оспорения акт на основание чл.168, ал.1 АПК, съдът в настоящия състав приема, че заповедта е издадена в установената форма от компетентен орган. При това не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, но в оспорената част решението не е в съответствие с материалноправните разпоредби и целта на закона. С оглед изхода на делото и на основание чл.143, ал.1 АПК следва да бъде уважено своевременно направеното от страна жалбоподателя искане за възстановяване на разноските по делото. Установява се такива да са направени в общ размер 1050 лв., от които 50 лв. – държавна такса и 1000 лв. – хонорар за адвокат, платен съгласно отбелязването в представените сметка и документ за плащане по банков път. Възражението на ответника за прекомерност на този хонорар се явява неоснователно, тъй като размерът му е минималният допустим съобразно чл.8, ал.3 от Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Така мотивиран и на основание чл.172, ал.2 АПК, съдът

РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение № РС-9-(1)/11.01.2023г. на председателя на Патентно ведомство в частта на решението, с която марка с рег. № 50678 ДАССНІ, комбинирана, е отменена за стоките „противозаслепяващи очила“ от клас 9 на Международната класификация на стоките и услугите, считано от 29.10.2021г.

ОСЪЖДА Патентно ведомство да заплати на „Милано груп къмпани“ ЕООД, с ЕИК[ЕИК], сумата 1050 (хиляда и петдесет) лева – разноски по делото.

Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

Съдия: