

РЕШЕНИЕ

№ 786

гр. София, 09.02.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 33 състав,
в публично заседание на 08.12.2022 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Галин Несторов

при участието на секретаря Антонина Бикова, като разгледа дело номер **8063** по описа за **2022** 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/.

Образувано е по жалба на „Бони Холдинг“ АД, срещу Решение № РС-87-/1/08.03.2021 г., издадено от председателя на Патентното ведомство, с което на основание чл. 76, ал. 7, т. 3 от ЗМГО е отменена регистрацията на марка с рег. № 80970 Б. Г., комбинирана, за всички стоки и услуги от класове 16, 29, 39, 40 и 43 на МКСУ, за които е регистрирана.

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. Според оспорващата страна, административният орган не е събрал необходимите доказателства, което е довело до неправилно приложение на закона. Моли съда да се произнесе с решение, с което да отмени решението на ПВ. Претендира разноски.

В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адв. Ж., който поддържа жалбата на заявените основания и претендира разноски по делото.

Ответникът председател на Патентно ведомство, се представлява от юрк. П., която моли за отхвърляне на жалбата, претендира юрисконсултско възнаграждение и прави възражение за прекомерност на адвокатския хонорар.

Административен съд – София-град, 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:

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

Производството пред административния орган е образувано искане с вх. № 70140219/10.03.2020 г. от ЕТ „БОНИТРЕКС-Наско Бончев“ за отмяна на регистрация на марка с рег. № 80970 Б. Г., комбинирана, с правно основание чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 21 от ЗМГО.

С уведомление от 14.05.2020 г. и на основание чл.76, ал.1 от ЗМГО, препис от искането за отмяна е изпратен на притежателя на марката като му е указан законоустановения двумесечен срок за възражение, в който той е депозирал такова и е приложил съответните доказателства за използване на марката. В тях се позовава на Решение № 124 от 05.06.2018 г. председателят на Патентно ведомство, с което е отхвърлено искане за частична отмяна на процесната марка, подадено от заинтересованата страна. Наред с това се твърди, че марката е използвана за стоките от клас 29 в посочения период от „Месокомбинат Ловеч“ АД, което е дъщерно дружество на притежателя на марката, както и че това дружество, както и други дружества дъщерни на „Бони Холдинг“ АД, осъществяват услугите от клас 40 на марката при производството на стоките от клас 25.

След приключване на процедурата по чл.76, ал.1 и ал.2 от ЗМГО, със Заповед № 3-149/1/12.02.2021 г. е назначен състав, по смисъла на чл.42, ал.2 от ЗМГО, който да разгледа искането за отмяна на регистрацията на марката и съобразно изискванията по чл.69 от ЗМГО да изготви становище.

Въз основа на изготвеното становище е издадено оспореното в настоящето производство решение, с което на чл. 76, ал. 7, т. 3 от ЗМГО отменя регистрацията на марка с рег. № 80970 Б. Г., комбинирана, за всички стоки и услуги от класове 16, 29, 39, 40 и 43 на МКСУ, за които е регистрирана.

С решение № 6592/11.11.2021 г. по адм. д. № 4585/2021 г. по описа на Административен съд София град е жалбата на „Бони Холдинг“ АД, срещу Решение № РС-87-/1/08.03.2021 г., издадено от председателя на Патентното ведомство, с което основание чл. 76, ал. 7, т. 3 от ЗМГО е отменена регистрацията на марка с рег. № 80970 Б. Г., комбинирана, за всички стоки и услуги от класове 16, 29, 39, 40 и 43 на МКСУ, за които е регистрирана като неоснователна.

С решение № 7780/25.08.2022 г. по адм. д. № 1290/2022 г. на ВАС е отменено решение № 6592/11.11.2021 г. по адм. д. № 4585/2021 г. на АССГ и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда със задължителни за изпълнение указания осн. чл. 224 от АПК.

Указано е при новото разглеждане на делото съдът да вземе отношение по представените по делото доказателства за използването на марката, след което да направи изводи по отношение на всички конфликтни стоки и услуги от клас 16, 29, 39, 40 и 43 МКСУ.

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

По отношение на срочността и допустимостта на жалбата не се спори, а и този въпрос е бил изследван в предхождащите съдебни производства по адм. д. 4585/2021 г. на

АССГ и адм. д. № 1290/2022 г. на ВАС. Предвид на което съдът приема, че жалбата е процесуално допустима за разглеждане, подадена в срок, от лице неблагоприятно засегнато от волята на административния орган, срещу акт с неблагоприятно за същия съдържание.

Оспореният в настоящото производство акт попада в хипотезата на чл. 75, ал. 12 ЗМГО. Същото, в съответствие с нормата на чл.76, ал.8 от ЗМГО, се взема от председателя на ПВ или от оправомощен от него заместник-председател. Компетентността на издателя на процесното решение – председателя на ПВ, произтича от ЗМГО, поради което съдът намира, че решението не страда от порока по чл. 146, т. 1 АПК.

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. 76 и сл. от ЗМГО, 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 съответствието с материалния закон съдът съобрази следното:

Между страните не се спори, че „БОНИ ХОЛДИНГ“ АД и притежател на марка с рег. № 80970 Б. Г., комбинирана. Същата е заявена на 18.05.2010 г. и е регистрирана на 05.06.2012 г. за следните стоки и услуги от класове 16, 29, 39, 40 и 43 на МКСУ:

Клас 16 : хартия, картон и стоки от тези материали, които не са включени в други класове; печатни произведения; материали за подвързване на книги; фотографии; канцеларски принадлежности; канцеларски лепила и лепила за домакински цели; материали за художници; четки за рисуване; пишещи машини и канцеларско оборудване (с изключение на мебели); учебни материали (с изключение на апарати); пластмасови материали за опаковки (които не са включени в други класове); печатарски букви; клишета.

Клас 29 месо, риба, птици и дивеч; месни екстракти; консервирани, сушени, варени и печени плодове и зеленчуци; желета, конфитюри и компоти; яйца, мляко и млечни произведения; хранителни масла и мазнини.

Клас 39 : транспорт; опаковане и съхраняване на стоки; организиране на пътувания.

Клас 40 : клане на животни; консервиране на храни и напитки; мелене на брашно; опушване на месо.

Клас 43 : ресторантьорство; временно настаняване

Съгласно разпоредбата на чл.35, ал.1, т.1 ЗМГО регистрацията на марка се отменя по искане на всяко лице, когато тя не е била използвана по смисъла на чл. 21, според 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. Съгласно чл.21, ал. 4 от ЗМГО ако използването е осъществено от трето лице със съгласието на притежателя на марката, то се счита за извършено от самия него. Предвид датата на регистрацията на процесната марка и датата на подаване на искането за отмяна периодът, в който трябва да се установи реалното ѝ използване, е 10.03.2015 г. – 10.03.2020 г. /пет години, предшестващи датата на предявяване на искането.

Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 3 от ЗМГО реално използване означава: - използването по чл. 13, ал. 2 ЗМГО (поставянето 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 като търговско или фирмено наименование или като част от търговско или фирмено наименование; използването на знака в търговски книжа и в реклами); - използването на марката от нейния притежател във вид, който не се различава съществено от вида, в който тя е била регистрирана; - поставянето на марката върху стоките или върху тяхната опаковка в Република България, независимо от това, че са предназначени само за износ. При преценката на реалното използване се вземат предвид мястото, продължителността, обемът и естеството на употреба на марката за стоките или услугите, за които е регистрирана.

В този смисъл реално е действителното използване на марката. Използването на марката 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, освен 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. То не може да бъде символично и е необходимо е марката действително да е присъствала на пазара и да е създавала определена представа у потребителите за връзката ѝ с конкретна продуктова категория. С други думи 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 е Решение № 10655/18.07.2011г. на Върховния административен съд, който в мотивите си приема, че под понятието „реално използване” на една търговска марка освен проявлението на някой/някои от начините, посочени в цитираните по-горе разпоредби на ЗМГО, следва да се разбира преди всичко действителното използване, отговарящо на основната функция на марката, която се състои в това да гарантира на потребителя какъв е произходът на дадена стока или услуга. Решението на Съда на Европейския съюз за марката Minimax е основополагащо за разбирането на Съда на понятието реално използване на марка и начина на неговото оценяване. От изложеното в точки 36 – 39, обобщени в точка 43 на решение от 11 март 2003 г., Ansil, C-40/01, EU: C: 2003: 145

за марката Minimax, е видно, че реалното използване на марката е: 1.) използване на марката на пазара за стоките или услугите, защитени с марката и 2.) използване в съответствие с основната функция на марката – да гарантира на потребителя идентичност на стоките или услугите, като му позволи без всякаква вероятност от объркване да различава продукта или услугата от други, които имат друг произход. При преценката на реалното използване следва да се вземат предвид всички релевантни факти и обстоятелства, които установяват дали търговската експлоатация на марката е реална, и по-специално дали такова използване се разглежда като обосновано в засегнатия икономически сектор, за да се създаде или да се поддържа пазарен дял на стоките или услугите, защитени с марката.

От представените и приети по адм. д. № 4585/21 г. на АССГ писмени доказателства безспорно се установява, че „Месокомбинат Ловеч“ АД е дъщерно дружество на „БОНИ ХОЛДИНГ“ АД, т.е., ако се установи използване на марката от „Месокомбинат Ловеч“ АД, то същото ще се счита за извършено от маркопритежателя. За реално използване на процесната марка е представена „Справка – продажби“, изготвена от финансовия директор на „Месокомбинат Ловеч“ АД, в която са включени три вида месни деликатеси, а именно: „Л. САЛАМ А. ГАСТРО Ф 75 /ВАК.Р./“, „СУРОВО-СУШЕНО СВ. ФИЛЕ Е. Б. ГАСТРО /ВАК.Р./“ и „СВ. ПАСТЪРМА Б. ГАСТРО“, идентифицирани съответно с продуктови кодове 2180, 2207 и 2197, а като клиент е посочен „КЛИЕНТ 1“. В нея са посочени с цифрови означения количествата от тези три вида стоки, продадени на този клиент по месеци, в периода от януари 2019 г. до април 2020 г., без да са отразени мерните единици на тези количества. Представени са две страници от рекламни промоционални брошури, които са с дати попадащи в релевантния за спора период. Първата включва цветни снимки на месни колбаси, произведени от „Месокомбинат Ловеч“ АД. Една от показаните стоки е „ЛУКАНКОВ САЛАМ А. ГАСТРО /за слайсиране, вак./“, обозначена с продуктов код 2180. М. продукт е в прозрачна вакуумирана опаковка, върху етикета на която се вижда знак сходен на процесната марка. По адм. д. № 4585/21 г. на АССГ са приложени като доказателства за реално ползване на марката са фактури, отразяващи доставка на стоки (колбаси), отбелязани с марката „Б.“ (св. Филе, траен салам, кренвирш и пр.) с доставчик „Месокомбинат Ловеч“ АД и получатели: „Ники И. Б. „ ЕООД [населено място], „Октагон“ ЕООД [населено място], „Билла България“ ЕООД, „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ АД, „Фиеста 13“ ООД, „Тръст – 92“ ЕООД и др. фактурите обхващат период 2015 г. – 2018 г. За същият период са представени и рекламни брошури на колбаси „Б.“, изготвени от „Идея дизайн студио“ ЕООД по поръчка на „Месокомбинат Ловеч“ АД, рекламни брошури от 2018 г. от супермаркети, в които фигурират салам и кренвирши „Б.“ (л. 188-260 от адм. д. № 4585/21 г.), както и снимки на хладилни витрини от хранителни магазини с наличието на продукти с марката „Б.“. Действително, от представените пред административния орган доказателства, подробно обсъдени в решение № РС-87-/1/08.03.2021 г. и решение № 6592/11.11.2021 г. по адм. д. № 4585/2021 г. на АССГ не може да се направи извод за реално ползване на марката по горепосочените критерии. В този смисъл изцяло се споделят изводите на АССГ за недостатъчност на доказателствата, представени в административното производство за обосноваване на реално ползване на марката, тежестта на доказване, както и пасивното поведение на настоящия жалбоподател в административното производство.

Все така обаче не може да бъдат игнорирани представените по адм. д. № 4585/2021 г.

на АССГ доказателства, предвид принципа за истинност чл. 7 АПК. От посочените по-горе фактури, рекламни брошури, снимки на витрини и копия на интернет страници се установява реално ползване на марка с рег. № 80970 Б. Г. по отношение на стоки попадащи в обобщената категория „месо“ за периода 10.03.2015 г. – 10.03.2020 г., определен от ПВ. Реално ползване на търговската марка е налице, предвид установения от доказателствата териториален обхват – [населено място], [населено място], [населено място] и [населено място] и значителното количество стоки (колбаси в различни разновидности) с обща стойност по фактури 7 417 183 лева. Обобщена категория „месо“ попада в клас 29 по МКСУ, който включва още стоки - риба, птици и дивеч; месни екстракти; консервирани, сушени, варени и печени плодове и зеленчуци; желета, конфитюри и компоти; яйца, мляко и млечни произведения; хранителни масла и мазнини. По отношение на последните обаче не са представени доказателства за реално ползване на търговската марка. не са представени и доказателства за ползване на марката по отношение на останалите стоки и услуги от класове 16, 39, 40 и 43 на МКСУ за които е била регистрирана марка с рег. № 80970 Б. Г.. В тази връзка съдът намира за неоснователни възраженията на жалбоподателя, че е било налице ползване на марката доколкото дружеството е осъществявало клане на животни, пакетиране на продуктите, печат на етикетите и транспортиране на продукцията. От една страна не са представени доказателства за ползване на марката по отношение на услугите транспорт; опаковане и съхраняване на стоки; организиране на пътувания; клане на животни; консервиране на храни и напитки; мелене на брашно; опушване на месо; ресторантьорство; временно настаняване. От друга страна марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица чл. 9 от ЗМГО, като в случая стоката (продукта) е колбаси (дериват на месо) и не включва съпътстващите производствени и транспортно-доставни дейности. Това, че собственика на търговската марка сам печата етикетите на стоките и превозва същите не означава, че с тази си дейност реално ползва търговската марка по см. на чл. 21, ал. 3 във вр. с чл. 13, ал. 2 от ЗМГО.

При горните съображения съдът намира, че жалбата на „Бони Холдинг“ АД, срещу Решение № РС-87-/1/08.03.2021г. е частично основателна по отношение на стоките „месо“ от клас 29 от МКСУ и неоснователна по отношение на стоките от клас 29 МКСУ- риба, птици и дивеч; месни екстракти; консервирани, сушени, варени и печени плодове и зеленчуци; желета, конфитюри и компоти; яйца, мляко и млечни произведения; хранителни масла и мазнини. Жалбата е неоснователна и по отношение на всички стоки от клас 16 и услуги от класове 39, 40 и 43 на МКСУ, за които е регистрирана марка с рег. № 80970 „Б. Г.“.

Достигайки до изводи, различни от настоящите, председателят на ПВ е постановил частично незаконосъобразен административен акт, който следва да бъде отменен, съобразно установеното по-горе.

По отношение на разноските съдът съобрази следното. Страните са претендирали разноски по делото. Такива обаче не следва да се присъждат.

Предвид, че Решение № РС-87-/1/08.03.2021 г. е частично незаконосъобразно, респ. следва да бъде отменено в частта по отношение на стоки „месо“ от клас 29 от МКСУ, в полза на Патентното ведомство не се следват разноски.

Съгласно чл. 84, ал. 5 от ЗМГО при отмяна по съдебен ред на решения по ал. 1 – 3 въз основа на факти и доказателства, които жалбоподателят е могъл да узнае, посочи и представи в производството пред Патентното ведомство, на административния орган не се възлагат съдебни разноски. По делото се установява, а това е било установено и в хода на адм. д. № 4585/21г. на АССГ, че жалбоподателят „Бони Холдинг“ АД не е представил пред административния орган необходимите доказателства в обем, достатъчен за да бъде постановено законосъобразно решение. Настоящото съдебно решение се позовава именно на представените по адм. д. № 4585/2021 г. на АССГ доказателства. Санкцията за проявената процесуална пасивност в административното производство е, че разноските остават в полза на оспорващия. В този смисъл неоснователно е оплакването на процесуалния представител на „Бони Холдинг“ АД за пасивност на административния орган и неизпълнение на задължението по чл. 35 от АПК. Изцяло се споделя становището на АССГ в решение № 6592/11.11.2021г., че в тежест на маркопритежателя е да докаже използването ѝ като за целта той представя доказателства по негова преценка. За административния орган не е налице задължение за преценка на доказателствата, свързана с тяхната относимост и достатъчност на етап размяна на книжа. Органът, издател на оспорения акт, не може да събира служебно доказателства, защото това би довело до нарушаване на принципа на равнопоставеност на страните, и той се произнася само въз основа на тези доказателства, които са представени от страните, в частност от притежателя на марката. Правомощието на състава по чл. 46, ал. 3 ЗМГО не означава служебно събиране на доказателства, защото съставът, а и впоследствие органът, не са се запознали с доказателства за ползване на марката, което представлява изпълнение на задължението по чл. 30 АПК.

Водим от горното 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 № РС-87-/1/08.03.2021 г., издадено от председателя на Патентното ведомство, в частта, в която е отменена регистрацията на стоки „месо“ от клас 29 на МКСУ;

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на „Бони Холдинг“ АД, срещу Решение № РС-87-/1/08.03.2021г., с което е отменена регистрацията на марка с рег. № 80970 Б. Г., комбинирана, за всички стоки и услуги от класове 16, 39, 40 и 43 на МКСУ, както и стоки от клас 29 от МКСУ както следва: риба, птици и дивеч; месни екстракти; консервирани, сушени, варени и печени плодове и зеленчуци; желета, конфитюри и компоти; яйца, мляко и млечни произведения;

хранителни масла и мазнини.

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: