

РЕШЕНИЕ

№ 3407

гр. София, 08.07.2011 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 31 състав, в публично заседание на 06.06.2011 г. в следния състав:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Мария Попова

при участието на секретаря Паола Георгиева, като разгледа дело номер **149** по описа за **2011** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 - 178 от Административнопроцесуалния (АПК) във връзка с чл. 50 ал. 1 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО).

Образувано е по жалба на „С И.” Б.В., Х(S.) със седалище и адрес на управление : В, представлявано от упълномощения представител по индустриална собственост Ф С срещу Решение №234/01.07.2008г. на председателя на Патентното ведомство, с което на осн.чл.46, ал.5 от ЗМГО е отменена регистрацията на марка рег. № 592284А, „Г”, комбинирана за стоките от клас 09 „оптични апарати и инструменти” с притежател „С И.” Б.В., Х на територията на Р.Б.

С жалбата се иска съдът да отмени атакуваното решение като незаконосъобразно поради допуснати процесуални нарушения и противоречие с приложимия материален закон. Поддържа се, че изводът на административния орган за липса на доказателства за ползване на марката на територията на страната от регистриралото я дружество или от трето лице със съгласието на притежателя, е неправилен, тъй като не са съобразени представените писмени доказателства- лицензионни договори, споразумения , фактури, митнически декларации и др., установяващи използването на марката в периода 11.01.2003г. до 11.01.2008г. Искане се отменя на оспореното решение.

В с.з., дружеството-жалбоподател се представлява от А.Х, която поддържа жалбата по изложените в нея доводи. Претендира разноски. Представени са писмени бележки.

Ответникът- председателят на ПВ се представлява от юрк.М, която оспорва жалбата и моли съда същата да бъде отхвърлена като неоснователна. Изразява становище, че в хода на производството не е доказано използването на марката на територията на Р.Б от

дружеството притежател. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованата страна – „Т.О.К.“ Е. не изпраща представител и не изразява становище.

Съдът, като прецени поотделно и в съвкупност събраните по делото доказателства, обсъди доводите на страните и извърши проверка по реда на чл.168, ал.1 вр. с чл.146 от АПК, приема за установено следното:

Жалбата е подадена от надлежна страна срещу акт, който подлежи на обжалване в преклузивния 3-месечен срок по чл. 50 ал.1 от ЗМГО, поради което е **процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.**

Съображенията за това са следните:

Административното производство е образувано по искане на „Т.О.К.“ Е. с вх.№ 70-00-418 от 11.01.2008г. за отмяна на регистрацията на процесната марка, за част от стоките от клас 09.

Въз основа на становище, изготвено от нарочно назначен състав от председателя на ПВ, касаещо основателността на искането е издаден атакувания в настоящото съдебно-административно производство индивидуален административен акт - Решение № 234/01.07.2008г. на председателя на Патентното ведомство.

При спазване на предвидената в чл. 46, ал. 1 от ЗМГО процедура, липса на постъпило възражение и доказателства в тримесечния срок от притежателя на марката, анализ на доводите на молителя и събраните доказателства, с обжалваното решение е отменена регистрацията на марка рег. №592284А, „I“, комбинирана за стоките от клас 09 „оптични апарати и инструменти“ с притежател „С.И.“ Б.В., Х на територията на Р.Б. Като основание за отмяната на регистрацията на марката се сочи наличие на предпоставките на чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗМГО - неизползване на марката съгласно чл. 19 от ЗМГО.

От датата на регистрацията 16.10.1992г. до датата на подаване на искането за отмяна-11.01.2008г. са изминали повече от 5 години, с което е спазен срока по чл.19 от ЗМГО.

В мотивите на решението е изложено, че в посочения срок, задължението за използване на атакуваната марка не е изпълнено, поради което действието на атакуваната марка следва да бъде отменено на осн.чл.25, ал.1, т.1 от ЗМГО, който препраща към чл.19 от с.з.

Административната преписка в цялост е приложена и приета като писмено доказателство по делото.

В хода на съдебното производство, жалбоподателят е представил лицензионен договор, сключен с италианското дружество „В“ („V S“), със срок на действие от 01.01.2003г. до 21.12.2005г., както и лицензионен договор с дата 10.01.2005г., сключен между „С.И.“ Б.В. и италианското дружество „Д“ / лицензодател на „Д“ / , който договор е без срок.

Представени са каталози с превод на български, както и фактури и митнически документи, издадени в рамките на визириания 5-годишен период. Приложени са и писмо- потвърждение от „А“ до „Д“ от 19.09.2008г., в която се декларира, че кодът „IC“, изписан от издаваните от „А“ фактури съответства на очилата от марка „А“ и протокол от разпит на свидетел, потвърждаващ, че е внасял в Р.Б стоки с процесната марка, посочена във фактурите за оформяне на вноса със съкращението „IC“.

Що се отнася до назначената съдебно-маркова експертиза, същата не се кредитира от съда по изложени по-долу съображения, като по тази причина ВЛ не е изслушано пред настоящия съдебен състав в съответствие с принципа за непосредственост при

събиране на доказателствата .

При така установените факти, съдът извежда следните правни изводи :

Атакуваното решение е издадено от компетентен орган, в кръга на неговите правомощия, съгласно чл. 46 ал.5 от ЗМГО. Спазена е изискуемата от закона форма. Актът е издаден в съответствие с процесуалните правила, предвидени в ЗМГО предвид мотивите на решение по адм.д. N 1472/ 2010г. на ВАС.

Спорен е въпросът дали оспореният акт е издаден при правилно приложение на материалния закон и съобразен ли е с целта на закона.

Видно от разпоредбата чл. 25 ал.1 т.1 от ЗМГО регистрацията на марка се отменя по искане на всяко лице, когато марката не е била използвана съгласно чл. 19.

Съгласно чл. 19 от ЗМГО, когато в срок пет години от датата на регистрацията притежателят не е започнал реално да използва марката на територията на Република Б във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана, или използването е било преустановено за непрекъснат период от пет години, регистрацията може да бъде отменена, ако не съществува основателна причина за неизползването.

Реалното използване на марката включва правото на притежателя ѝ да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица да използват в търговската си дейност знак, който поради идентичност или сходство с марката или идентичността и сходството на стоките или услугите на марката и знака, създава вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката (чл. 19, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 13, ал. 2 от ЗМГО). Съгласно чл. 13, ал.2 от ЗМГО използване в търговската дейност по смисъла на ал. 1 е: 1. поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки; 2. предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак; 3. вносът или износът на стоките с този знак; 4. използването на знака в търговски книжа и в реклами. За реално използване на марката се счита и използването ѝ от притежателя във вид, който не се различава съществено от вида, в който е била регистрирана, както и поставянето на марката върху стоките или върху тяхната опаковка в Република Б, независимо от това че са предназначени само за износ, а използването на марката със съгласието на притежателя ѝ е счита за използване от самия него (чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от ЗМГО).

Реално използване на марката следва да бъде публично проявено - стоките и услугите да са били представени на реалните и потенциални клиенти.

Представените в съдебното производство писмени документи- лицензионни договори, подробно описани по-горе не могат да се приемат като доказателства за реално използване на процесната марка нито от притежателя на марката, нито от трето лице със съгласието на притежателя. Лицензионният договор е свидетелство единствено за намерение за използване на марката, но не и за реално използване.

Марката-предмет на лицензията е посочена в приложение В към първия договор и е изписана със стандартен шрифт на латиница без никакви допълнителни елементи. В чл.6, т.3 от договора е предвидено , че в процеса на използване на марката, тя трябва да възпроизвежда напълно оригиналното ѝ графично изображение .

В чл.1 от втория договор, по силата на който жалбоподателят предоставя на италианския лицензополучател изключително право да произвежда продуктите с марка „А”, със стандартен шрифт на латиница, без никакви допълнителни елементи.

Доколкото процесната марка е комбинирана/ състои се от думата „ Г”, изписана със специфичен шрифт и под формата на дъга, като пред буквата „Г” и буквата „ G” е

поставена звездичка/ и с оглед факта, че външният вид на марката е конкретизиран изрично в двата лицензионни договора, то по смисъла на чл.19, ал.2, т.2 от ЗМГО тези договори не се отнасят до марка рег. № 592284А, „Г“, комбинирана за стоките от клас 09 „оптични апарати и инструменти“.

Освено това, както бе посочено по-горе, реалното използване на марката е използване на пазара за стоките, за които е регистрирана, а не просто използване между бизнеспартньори. Лицензионните договори и договорът за изработка на рекламни материали са намерения за използване на марката, но сами по себе си не доказват реално използване на марката.

В хода на съдебното производство е назначена съдебно-счетоводна експертиза за установяване на обстоятелството дали „Е“ ООД за периода от 11.01.2003г. до 11.01.2008г. е внасяло стоки с марка „А“, от кого са купувани тези стоки и на кого са продавани. Тъй като ВЛ не е допуснато да извърши проверка в счетоводството на дружеството, тази експертиза не е изготвена.

За установяване на тези обстоятелства, като свидетел е разпитан управителят на „Е“ ООД. Тези показания не следва да се кредитират, тъй като не са годно доказателствено средство за установяване на специфичните способности за използване на марки, уредени в чл.13, ал.2 от ЗМГО.

Същевременно, от приложеното към делото Уведомление за предварителен отказ 85471/10.12.2007г. е видно, че притежателят на процесната комбинирана марка е притежател и на други марки, които също съдържат единствено словен елемент „Iceberg“, така например марката IR N 537987, регистрирана от жалбоподателя на 17.04.1989г. също като процесната, за стоки и услуги в класове 9 и 14.

За сведение на съда са представени каталози за свободна продажба на марки с означения „IC“, „ICE“, „IG“.

Следователно, не се установява безспорно дали дружеството е внасяло именно стоки, означени с процесната марка.

Горните мотиви се отнасят и до представеното писмо-потвърждение от „А“ до „Д“, с която се заявява, че кодът „IC“, изписан на издаваните от „А“ фактури съответства на очилата от марката „А“. Основателно е възражението на ответника, че тази декларация е недопустимо доказателствено средство, доколкото инкорпорира свидетелски показания, които не са събрани по законоустановения ред. Основателно е и възражението, че дори да се приеме, че под този код, издателят е имал предвид именно процесната марка, последната не може да се приеме за използвана във вид, несъществено различаващ се от регистрираното изображение на марката или не. В тази насока липсват доказателства. Тук е мястото да се отбележи, че този факт би могъл да бъде установен посредством съдебно-маркова експертиза, назначаването на каквато не е поискано. Доказателствената тежест за използване на марката с несъществени изменения по смисъла на чл.19, ал.2, т.2 от ЗМГО е в тежест на жалбоподателя.

Що се отнася до приетата такава от друг състав на АССГ, настоящият състав намира, че тази експертиза не следва да се кредитира, тъй като ВЛ е изготвило заключението си на база гласни доказателства/телефонни и лични разговори/, събрани извънсъдебно, които доказателства не са проверени от съда и не са събрани в хода на съдебното производство. По тези съображения, съдът не е призовал ВЛ, което да потвърди изготвената от него експертиза.

В представените фактури и митнически документи, марката „А“ не фигурира никъде

във вида, в който е регистрирана.

В представените по делото каталози, външният вид на марката е само словен- „I” и „ICE”, т.е. не се отнася до процесната марка, която е комбинирана.

Съгласно легалната дефиниция, съдържаща се в §1, т.6 от ДР на Наредбата за оформяне, подаване и експертизи на заявки за регистрация на марки и географски означения, комбинираната марка представлява съчетание от словни и/или фигуративни елементи и/или цветове, а също и марката със специално графично изписване.

Както бе посочено по-горе, процесната марка е комбинирана, състои се от думата „I”, изписана със специфичен шрифт и под формата на дъга, като пред буквата „I” и буквата „G” е поставена звездичка.

Освен това на стр.176-177 от представените каталози е посочено на територията на кои страни се разпространяват двете марки и Р.Б не фигурира между изброените.

Във връзка с горното, следва да се има предвид, че основната функция на всяка марка е отличителната. Съгласно легалното определение на чл. 9, ал. 1, изр. 1 от 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". Правото върху една марка е едновременно и задължение на притежателя ѝ да я използва.

Регистрирането на марка, която няма да бъде редовно използвана противоречи на смисъла на това понятие и не случайно неизползването за период по-дълъг от 5 години води до основание за отмяна на нейната регистрация.

В заключение настоящата инстанция приема, че процесната марка не е използвана реално от притежателя или от трето лице с негово съгласие във вида, в който е регистрирана или във вид, който не се различава съществено от вида, в който е регистрирана, повече от пет години, поради което условията на отмяна на нейната регистрация по смисъла на 25, ал. 1, т. 1 от ЗМГО са изпълнени.

По изложените съображения, съдът приема, че атакуваният административен акт е законосъобразен и жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

С оглед крайния изход на спора, основателни се явяват исканията на ответника за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Ето защо, на осн.чл.143, ал. от АПК жалбоподателят следва да бъде осъден да заплати на ответника- Патентното ведомство сумата от 150 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.

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

Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „С И.” Б.В., Х(S”B.V.) със седалище и адрес на управление : В, представлявано от упълномощения представител по индустриална собственост Ф С срещу Решение №234/01.07.2008г. на председателя на Патентното ведомство
ОСЪЖДА „С И.” Б.В., Х да заплати на Патентното ведомство сумата от 150 лева - юрисконсултско възнаграждение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република Б с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

СЪДИЯ :

