

РЕШЕНИЕ

№ 2204

гр. София, 23.04.2012 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 36 състав, в публично заседание на 22.03.2012 г. в следния състав:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Весела Андонова

при участието на секретаря Виктория Вълчанова, като разгледа дело номер **8243** по описа за **2010** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 126 – чл. 178 от Административно Процесуалния Кодекс /АПК/.

Образувано е по жалба от „РЕД Б.“ Г., със седалище в А., чрез процесуалния им представител адв. В. срещу Решение № 301/10.08.2010 г. на Заместник председателя на Патентно ведомство, с което се отменя действието на територията на Р. Б. на регистрацията на марка IR 790141 В., с притежател R. В. G., А..

Жалбоподателят в съдебно заседание се представлява и навежда доводи за незаконосъобразност на оспорвания акт, тъй като същият е издаден в нарушение на материалния закон и изводите на административния орган не се подкрепят от събраните в административното производство и по делото доказателства. Подробни съображения са изложени в депозираните по делото писмени бележки. Претендират се разноски.

Ответникът – Заместник председател на Патентно ведомство в съдебно заседание се представлява, в становище по делото, съобразно дадената му от съда възможност, навежда доводи за неоснователност на подадената жалба, поради това, че административния орган е изпълнил изискванията на закона при издаване на оспореното Решение, като е обсъдил и съобразил всички представени от страните доказателства. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованата страна – [фирма], чрез процесуалния си представител, намира жалбата за неоснователна по съображения подборбно изложени в депозираните по делото писмени бележки. Претендира разноски.

Заинтересованата страна [фирма], редовно призована, не взема становище по жалбата. Административен съд – София-град, след като обсъди доводите на страните и прецени по реда на чл.168, ал.1 от АПК събраните и приети по делото писмени доказателства и законосъобразността на оспорвания административен акт като цяло, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Намира жалбата за процесуално допустима, като подадена в предвидения в чл. 50 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/ срок, от лице с правен интерес от оспорването.

По същество намира жалбата на „РЕД Б.“ Г., със седалище в А. за ОСНОВАТЕЛНА.

С атакувания административен акт - Решение № 301/10.08.2010 г. на Заместник председателя на Патентно ведомство, се отменя действието на територията на Р. Б. на международната регистрация с № 790141 на марка „В.“, словна, за стоки в клас 32 на МКСУ „безалкохолни напитки, включително освежителни напитки, енергийни питиета, суроватни напитки и изотонични напитки (хипертонични, хипотонични, за спортисти и спортни нужди), бира, малцова бира, пшеничена бира, тъмна бира, ейл, силна тъмна бира, лека бира, безалкохолни малцови напитки; минерална и газирана вода; плодови питиета и плодови сокове; сиропи, есенции и други продукти за приготвяне на напитки, както и ефервесцентни таблетки и прахове за приготвяне на безалкохолни напитки и коктейли”.

Решението е мотивирано с това, че молителите [фирма], [населено място] и [фирма], [населено място] са подали редовна заявка и след обстоен преглед на представените в хода на производството доказателства е станало ясно, че в релевантния период търговската марка не е била използвана за стоките в клас 32, за които е регистрирана. Отхвърлено е становището, че използването на търговска марка състояща се от два елемента може да се приеме за използване на търговска марка, представляваща един от използваните елементи.

Като извърши по реда на чл. 168, ал. 1 от АПК цялостна проверка за законосъобразност на атакувания административен акт на всички основания по чл. 146 от АПК, Административен съд София – град намира, че атакувания административен акт е издаден от компетентен орган, /видно от приложената по делото Заповед № 494/05.08.2010 г. на председателя на ПВ – л. 137/ и в предвидената от чл. 59 АПК и чл. 46, ал. 5 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/ форма и съдържание, видно от приложените, неоспорени и приети по делото доказателства. В съответствие с чл. 46, ал.6 от ЗМГО, решенията по чл. 46, ал.5 от ЗМГО (каквото е и обжалваното решение), се вземат от председателя на ПВ или от оправомощен от него заместник председател, какъвто е настоящия случай.

Оспорваният акт е издаден при спазване на процесуално правните норми, съдържащи се в АПК и ЗМГО в производството по спорове относно искания за отменяне действието на регистрирани марки.

Производството пред административния орган е образувано по молба от [фирма] вх. № 70-00-6448/30.04.2008 г. (л.304), с която е направено искане на основание чл. 25, ал.1, т.1 във връзка с чл. 19 от ЗМГО за отмяна на регистрацията на марка „В.“, международен рег.№ 790141, за територията на Р. Б. за стоките от клас 32 на МКСУ (Международната класификация на стоките и услугите, създадена със спогодбата от Н. от 15.06.1957 г., с нейните изменения и допълнения), поради неизползването ѝ през периода от международната ѝ регистрация на 14.10.2002 г. до над пет години след това.

Със заповед № 393/17.05.2008 г. на Председателя на ПВ (л. 414), на основание чл. 42 от ЗМГО за разглеждане на искането за отменяне действието на международна регистрация на марка № 790141 „В.”- словна, бил назначен състав, състоящ се от петима поименно определени държавни експерти, двама от които юристи (т.е. съставът е назначен по реда на чл. 42, ал. 2 от ЗМГО и отговаря на изискванията на тази разпоредба). Заповедта е изменена със Заповед № 499/05.08.2010 г. на Председателя на ПВ (л.138).

На 07.11.2008 г. е подадена молба от [фирма] (л. 146), със седалище и адрес на управление [населено място], за встъпване като заинтересовано лице на страната на молителя [фирма] на образуваното пред ПВ производство.

Притежателят на марката е уведомен чрез представителя му по индустриална собственост (ПИС) за постъпилото искане съгласно чл. 46, ал. 1 от ЗМГО. Във възражението се признава, че словната марка се използвала за означаване на енергийна безалкохолна напитка от клас 32 на Ницката класификация, която е използвана на територията на Р. Б. за процесния период.

С атакуваното в настоящото съдебно-административно производство Решение № 301, постановено на 10.08.2010 г. от М. Н. в качеството ѝ на заместник-председател на ПВ, по същество е възприето изцяло становището (проекторешението) на състава по чл. 42, ал. 2 от ЗМГО (л. 129-136), като е постановил отменяне на действието на международната регистрация IR № 790141, „В.”, словна, за стоките от клас 32 по МКСУ, притежание на R. V. G., на територията на Р. Б., считано от 30.04.2003 г.

От установеното по-горе от фактическа страна следва, че в хода на административното производство стриктно са спазени предвидените в ЗМГО административно производствени правила, при разглеждане на искането за отмяна действието на международната регистрация на наша територия и постановяване на решението по него, като последното е издадено в установената форма.

Обжалваното решение кореспондира и с приложимите към настоящия казус материално правни разпоредби – процесната марка е словна и от доказателствата по-горе недвусмислено се установи, че тя е била използвана реално през релевантния за случая период за стоките от клас от клас 32.

Разпоредбата на чл. 25, ал. 1 от ЗМГО предвижда възможност да бъде отменена регистрацията на марка по искане на всяко лице, когато марката не е била използвана съгласно чл. 19 ЗМГО. Според чл. 19, ал. 1 от ЗМГО, когато в срок пет години от датата на регистрацията притежателят не е започнал реално да използва марката на територията на Р. Б. във връзка със стоките и услугите, за които е била регистрирана, регистрацията може да бъде отменена. Тук е мястото да се отбележи, че от подаването на искането за отменяне на регистрацията на марката са изминали повече от пет години от датата на регистрацията ѝ (14.10.2002 г.), с което е спазен срокът, определен в чл. 19, ал. 1 от ЗМГО, и тъй като искането е подадено на 13.07.2007 г., то периодът за доказване на използването на марката на територията на Р. Б. е от 30.04.2003 г. до 30.04.2008 г.

Искането за отмяна действието на международната регистрация на територията на нашата страна е направено на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗМГО – когато марката не е използвана съгласно чл. 19 от същия закон. С оглед гореизложеното и предвид подаването на искането на 30.04.2008 г., за отхвърлянето му е необходимо да бъде доказано действително (реално) използване на марката в Б. в петгодишен период, считано от 30.04.2003 г. до 30.04.2008 г. 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 и 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). За реално използване на марката се счита и използването ѝ от притежателя ѝ 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 Р. Б., независимо от това, че са предназначени само за износ, а използването на марката със съгласието на притежателя ѝ се счита за използване от самия него (чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от ЗМГО).

Следователно, необходимо е използване от притежателя или лицензиант.

От доказателствата в административната преписка се установи, че обсъжданата марка е защитена за стоките от клас 32 на МКСУ. По делото са представени като доказателства фактури за доставка от притежателя на марката на безалкохолна напитка Р. В. за релевантния период, подробно описани в обжалвания административен акт (л. 162-196), доклад от проучване в Полша на тема „Асоциации с думата “bull” (л. 198-204), пазарно проучване в германия на тема „Разпознаване на име/обществено разпознаване на името “bull” във връзка с енергийни напитки от м. декември 2006 г. (л. 205-226), проучване в А. за определяне на търговската стойност на словна марка “bull” и на степента на асоциация на този търговски етикет с продукта и компанията ред бул (л. 226-241), доклад за маркетингово проучване в Х. за разпознаването на думата “bull” във връзка с енергийни напитки 2007 г. (л. 242 - 262), както и списък на случаи, в които е потвърдена общоизвестността на словната марка Р. В. и други марки (л. 263-289). Административният орган е приел, че в съответствие с тези доказателства са осъществени два от елементите на фактическия състав по чл. 19, ал.1 от ЗМГО, а именно: 1. използването на марката да е извършено от притежателя на правото и/или с негово съгласие от друго лице, във връзка със стоките/услугите, за които марката е регистрирана и 2. използването да е започнало в срок от 5 години от датата на регистрацията или да не е преустановено за непрекъснат период от 5 години, в периода на действие на регистрацията. Описаните фактури, с изключение на фактура № 90037891/10.01.2003 г. и фактура № 90042106/11.04.2003 г. попадат в релевантния 5 – годишен срок. В този срок попадат и представените пазарни проучвания. Във връзка с възраженията на заинтересованата страна [фирма] по отношение на представените по делото фактури и по конкретно липсата на подписи и печат на страните по фактурите, следва да се има предвид, че става въпрос за invoice фактури (за приложението на които е налице постоянна практика на ВАС, I отд. и VIII отд.), както и че в съответствие с чл. 7 от Закона за счетоводството няма изискване към първичните счетоводни документи, каквито са фактурите, да съдържат подпис и печат. С оглед изложеното, тези възражения са неоснователни и представените по делото фактури представляват годно доказателствено средство за посочените в тях продажби на стоки. По делото са представени и относими към релевантния период договор за дистрибуция между жалбоподателя и [фирма] в сила от 01.01.2007 г. за дистрибутиране и продажба на енергийната напитка Ред Б. (л. 469-487), както и фактури във връзка с извършваните продажби по този договор в релевантния период, както и договор за дистрибуция между жалбоподателя и [фирма] (л. 488-510) за същите енергийни напитки и фактури във връзка с извършваните продажби по този договор в релевантния период.

Административният орган е приел, че не е налице третият елемент от фактическия

състав на чл. 19, ал.1 от ЗМГО, а именно: използването да е реално на територията на Р. България по смисъла на чл. 19, ал.2 от ЗМГО. Този извод на административният орган не се споделя от настоящия съдебен състав по следните съображения:

Следва да се има предвид, че процесната марка В. може да се разглежда като съставна част от друга марка, регистрирана и собственост на същото лице – Р. В.. Използването на втората /съставната словна марка Р. В./, включваща като своя част процесната марка В., съдът намира за достатъчно да обоснове защитата и използването и на отделната част за процесния клас 32. Макар и незадължително за настоящия състав по делото е приложено решение С-353/03 на Съда на ЕО /сега Съд на ЕС/, в което Съда коментира придобиването на отличителен характер на една марка дори в резултат на използването ѝ като част или във връзка с друга марка. Съдът споделя концепцията, че използването на съставна марка, която включва в себе си регистрирана самостоятелна марка за стоки и/или услуги от същия клас по МКСУ е достатъчно да породи отличителност за отделните елементи и да служи за доказателство за тяхното използване (в този смисъл решение № 2718/02.08.2010 г. по адм.д. № 656/2009 г. по описа на АССГ, II отд., 30 състав, потвърдено с решение № 6215/04.05.2011 г. по адм.д. № 13020/2010 г. на ВАС, V отд. – постановено по напълно идентичен казус). В подкрепа на това разбиране е и решението на съда на ЕС по случая А./А. (С-40/01), където съдът е приел, че използването трябва да се разбира като използване свързано с изпълнението на основната функция на марката, а именно да гарантира произхода на стоките и услугите, за които марката е регистрирана с цел да създаде или запази пазара на тези стоки. Счита се, че системата на марките позволява използването на различни марки за един и същ продукт. Всички тези марки могат да бъдат използвани по отношение на един и същ продукт върху една и съща опаковка и това използване следва да се разглежда като реално използване на всяка едно от тези марки. По случая Т 29/04 С./С. съдът приема, че едновременното използване на няколко марки върху етикета на дадена напитка следва да се счита за реално използване на всички марки. В своето решение съдът приема, че използването на думата С. заедно с други означения не променя отличителния характер на марката и поради това едно такова използване следва да се счита за реално използване на марката. По случая Т 135/04 Online В. Т-482/08 А. Т., съдът приема като доказателство за използване на една регистрирана марка използването на марката във форма, която се различава от регистрацията и в която присъстват други словни и фигуративни елементи, но които според съда не променят отличителния характер на марката във вида в който е регистрирана. Характерната дума в словната марка е тази дума която дава отличителност на марката. В словосъчетанието Р. В., думата В. притежава характеристиките за отличителност на цялата словна марка. В хода на съдебното производство безспорно се установи факта на реалното използване на процесната марка през релевантния период за стоките от клас 32, поради което регистрацията ѝ е отменена незаконосъобразно. Преценката за наличието или липсата на реално ползване на спорната марка като обстоятелство, определящо възможността за отмяна на регистрацията ѝ, е въпрос за законосъобразността на акта. При съдържащите се по делото данни обосновано може да се приеме, че издаденото административно решение е незаконосъобразно, тъй като изложените в него мотиви се свеждат именно до това, че притежателят на марката не е доказал реалното ѝ използване по смисъла на чл. 19, ал. 1 от ЗМГО, а този факт е опроверган от приетите писмени доказателства, цитирани по-горе. При така изложените правни аргументи съдът намира, че атакуваният административен акт е постановен в противоречие с

материалния закон и отразеното в него не кореспондира напълно с действителното фактическо положение.

От казаното до тук следва, че оспорваното Решение на Заместник председателя на Патентно ведомство следва да бъде отменено.

С оглед изхода на делото, при направено искане от жалбоподателя за присъждане на разноски и на основание чл. 143, ал. 1 АПК, такива следва да му се присъдят в доказан по делото размер от 50 лв. държавна такса. По делото не са представени доказателства за платено адвокатско възнаграждение.

Воден от горното и на основание чл. 143, чл. 172, ал. 2 от АПК, Административен съд – София-град, II отделение, 36 състав

РЕШИ:

ОТМЕНЯ Решение № 301/10.08.2010 г. на Заместник председателя на Патентно ведомство, с което се отменя действието на територията на Р. Б. на регистрацията на марка IR 790141 В., с притежател R. V. G., A..

ОСЪЖДА Патентно ведомство на Р. Б., да заплати на R. V. G. A. („Ред Б.” Г., А.) със седалище и адрес на управление Р. А., [община] ам Зее - 5330, У. Ам Б. 1, регистрирано във фирмения регистър на А. с № FH 56247t, сумата от 50 (петдесет) лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Р. Б., в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

СЪДИЯ: