

РЕШЕНИЕ

№ 2005

гр. София, 11.04.2012 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 23 състав, в публично заседание на 13.02.2012 г. в следния състав:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Антоанета Аргирова

при участието на секретаря Ина Андонова, като разгледа дело номер **3626** по описа за **2011** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е с правно основание чл.50, ал.1 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/ и е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

С Решение №360/11.10.2010г., издадено от Председателя на Патентното ведомство на РБ на основание чл.46, ал.4, ал.5 и ал.6 ЗМГО е: 1. Отхвърлено като неоснователно искането за частична отмяна действието на марка №24703 „Т. С. Т. S.”, с притежател [фирма], за стоките: ”ботуши, обувки, пантофи” от клас 25; 2. Отменена е регистрацията на марка №24703 „Т. С. Т. S.”, с притежател [фирма] за стоките: „облекла” от клас 25, като е посочено че отмяната действа от 24.03.2004г.

Така издаденото решение, в отхвърлителната му част, в срока по чл.50, ал.1 от ЗМГО и по реда на чл.152 АПК, е било обжалвано от [фирма], с искане да бъде отменено като незаконосъобразно. Конкретните твърдения в подкрепа на жалбата са, че неправилно в оспорената част на решението било прието, че използването на комбинирана марка със специфично изписване и лого и надпис Т. /само на латиница/ е използване на марка Т. С.-словна. В случая било налице използване, което съществено се отклонявало от начина, по който марката била регистрирана. На практика била използвана комбинирана марка, вместо словна, каквото била регистрацията и второ-използвала се само една част от марката- Т., а не марката в нейната цялост.

В съдебното заседание пред Административен съд-София град, жалбоподателят

се представлява от адв.И., която поддържа жалбата и в депозирани по делото на 23.12.2011г. писмени бележки моли за уважаването ѝ съобразно заключението по единичната и допълнителна СМЕ, извършени от вещото лице В.П.. От тях се установявало, че знаците Т., така както са били използвани в приложените по делото материали-изписани с характерен шрифт, лого и указания за регистрирана марка, от една страна и означението Т. С.-изписано със стандартен шрифт, от друга страна, можели да се възприемат като две самостоятелни търговски марки, а не като една и съща търговска марка. Използваните означения със специално изписване визуално съществено се различавали от словната марка Т. С.. Изменен бил вида на процесната словна марка Т. С., тъй като използваните знаци представлявали комбинирани знаци, което се признавало и в оспореното решение на ПВ /стр.11/. На следващо място, се излагат съображения за изключване на всички недатирани доказателства /рекламни каталози, кутии от обувки; обувки, подметки без данни за датата им на производство/, както и за некредитиране на заключението по тройната СМЕ. Вещите лица от състава ѝ излизали извън компетентността си, като ценели представените фактури, като косвени доказателства. Напълно необосновано на стр.7, § 5 вещите лица изразявали предположение въз основа на съответствие на номерата и кодовете в каталозите с кодовете в представените фактури. Още повече, че самите каталози не били датирани и не можело да се установи за кой период се отнасят. В действителност напълно липсвали доказателства, че дори под означението Т. /което съществено се отклонявало от регистрираната марка/ са продавани стоки през процесния период. Отделно от това, използването се осъществявало от трето лице-К.-А. ООД, впоследствие-А. П. ООД, а всички приложени доказателства, изхождали от [фирма].

Ответникът по жалбата се представлява от юрисконсулт Ш., който оспорва жалбата и аргументира отхвърлянето ѝ, със съображения, че в процесния случай марката е била използвана от нейния притежател във вид, в който не се различавала съществено от регистрирания. В конкретния случай това били думите „Т./ Т.“, а останалите словни елементи- „С./S.“ не били отличителни, а указвали стоките от клас 25, за които е регистрирана марката.

Заинтересованата [фирма] се представлява от адв. Т., която оспорва жалбата и в депозирани по делото на 02.12.2011г. писмени бележки аргументира отхвърлянето ѝ.

Административен съд-София град, след като обсъди релевираните с жалбата основания, доводите на страните в съдебно заседание, прецени събраните по делото доказателства по реда на чл.235 от ГПК, вр.чл.144 от АПК и служебно, на основание чл.168, ал.1, вр.чл.146 от АПК, провери изцяло законосъобразността на обжалвания акт, намира следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е допустима.

Подадена е срещу акт, който подлежи на оспорване по съдебен ред и от лице, процесуално легитимирано да го оспори в качеството на неблагоприятно засегнат от него адресат. Спазен е и законоустановеният за това тримесечен преклузивен срок по чл.50, ал.1 ЗМГО.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Административното производство е започнало по искане от 24.03.2009г. на [фирма] за частична отмяна регистрацията на марка „Т. С. Т. S.“, рег.№ 24073, на основание чл.25, ал.1, т.1 ЗМГО. Марката е била заявена за регистрация на 26.04.1994г. и регистрирана на 03.10.1994г., със срок на действие до 26.04.2014г., за стоки от класовете 17, 25, 29, 30, 32 и 33 с притежател „К.-А.“. Впоследствие правата

по марката са прехвърлени на [фирма], а с Решение от 16.09.2009г. на председателя на ПВ ООД /л.67/- правата са прехвърлени на заинтересованата страна по делото- [фирма], вписано в ДР на марките на 01.10.2009г. Марката е словна, изписана с главни букви на кирилица и латиница-„Т. С. Т. S.“.

По делото е безспорно, че притежателят на атакуваната марка е бил уведомен съгласно чл.46, ал.1 ЗМГО за направеното искане и му е предоставен 3-месечен срок да възрази и да представи доказателства за използването на марката. В предоставения му срок, продължен с още 3 месеца на основание чл.47 ЗМГО, същият е упражнил правото си на възражение срещу искането.

Становището на назначения със Заповед №243/21.04.2009г., изм. със Заповед №598/23.09.2010г. състав на Отдела по спорове за разглеждане на искането е за отхвърляне на искането за частична отмяна на марката за стоките „ботуши, обувки, пантофи“ от клас 25 и за отмяна регистрацията на марката за стоките „облекла“ от клас 25. Възприемайки становището по материалното съдържание на акта и на основание чл.46, ал.5 ЗМГО - председателят на ПВ е издал оспореното пред съда решение.

Фактическият състав на чл.19 ЗМГО в кумулативна даденост включва следните отрицателни факти:1. използването на марката да не е извършвано от притежателя на правото и/или с негово съгласие, от друго лице, във връзка със стоките/услугите, за които марката е регистрирана; 2. използването да не е започнало в срок от 5 години от датата на регистрацията или да е преустановено за непрекъснат период от 5 години в периода на действие на регистрацията; 3. използването да не е „реално“ по смисъла на чл.19, ал.2 ЗМГО-да не е такова по чл.13, ал.2 ЗМГО или да не е налице използване на марката от притежателя ѝ във вид, който не се различава съществено от вида, в който марката е била регистрирана, съответно- марката да не е поставяна върху стоките или върху тяхната опаковка в Р. Б., независимо от това че са предназначени само за износ.

Съгласно чл.46, ал. ЗМГО, доказателствената тежест за установяване липсата на елементите на фактическия състав по чл.19 ЗМГО, т. е. наличието на всички по-горе посочени факти, но с обратен знак- като положителни факти, е за притежателя на атакуваната марка-ЗС [фирма], в случая. Доказването трябва да е пълно и главно.

Страните по делото спорят за това съответен на процесуалните изисквания ли е направеният от ответния административен орган анализ на събраните в административното производство доказателствени средства- кои доказателствени средства са допустими и относими за изграждането на релевантни фактически изводи, каква е доказателствената им сила и стойност и какво се установява от тях по безспорен и несъмнен начин; употребата само на думата „Т./ Т.“ може ли да се квалифицира като „използване на марката във вид, който не се различава съществено от вида, в който марката е била регистрирана. По тези въпроси съдът съобрази следното:

1.Общото правило за допустимите в административното производство доказателствени средства /ДС/ се съдържа в чл.39 АПК- ”обяснения, декларации на страните или на техни представители, сведения, писмени и веществени доказателствени средства, заключения на вещи лица и други средства, които не са забранени със закон, освен ако специален закон предписва доказването на някои факти и обстоятелства да се извърши и с други средства.” В тази връзка и доколкото няма ограничение в приложимия специален закон-ЗМГО, всички събрани в административното производство писмени и веществени доказателствени средства са допустими.

2. Относими са ДС, които носят информация за правнорелевантните за спорното право, предмет на делото, факти /1/ и за доказателствените факти-фактите, които са индигия за съществуването на правнорелевантните факти /2/. В зависимост от това, ДС са преки и косвени, а доказването-пряко и косвено. Главното доказване може да се постигне единствено чрез косвени ДС само ако е налице такава система от доказателствени факти, която изключва всяка друга вероятност. В случая като относими по делото съдът цени всички събрани ДС, преки и косвени, които са представени от ЗС.

3. В процесуалния закон-ГПК, приложим субсидиарно на основание на препращащата норма на чл.144 АПК е установена доказателствената тежест на частните и официалните документи /писмени ДС/. Частните документи съставляват доказателство за авторството на лицата, които са ги съставили /чл.180 ГПК/, а ако не са подписани-само, че е направено материализираното в тях изявление. Частните документи имат достоверна дата за трети лица, ако отговарят на условията на чл.181 ГПК. В случая по делото всички събрани писмени ДС /датирани и недатирани; подписани и неподписани/ са частни документи и нямат достоверна дата спрямо заявителя на искането за отмяна на регистрацията на процесната марка или за ответника. Доколкото обаче не е оспорена верността на вписаната в датираните документи дата и не са представени доказателства, които да я опровергават, съдът приема същата за доказана. В тази връзка, съответни на процесуалните правила са фактическите и доказателствени изводи на административния орган, че всички датирани писмени доказателствени средства, с изключение на фактури №2189/23.10.2002г. и №722/16.10.2003г., са относими към факти от релевантния период-от 24.03.2004г. до 24.03.2009г. Правилно останалите доказателствени средства-веществени и писмени /копие от календар, производствени каталози, обувки, означени с марка „темпас“–гуменки, маратонки тип мрежа, кец камуфлажен, апрески, матрици от алуминий за производство на ходило за обувки, съдържащи надпис Т. и кутия от картон с означение Т. са определени от водещия административното производство орган за косвени доказателствени средства-индигия за правно релевантните факти, доколкото съществува връзка между тях и датираните доказателствени средства. Не всички датирани доказателствени средства обаче са преки. Преки са само тези от тях, които установяват елементи от фактическия състав на чл.19 ЗМГО. Като такива съдът цени лицензионния договор от 21.11.2003г., с който притежателят на процесната марка [фирма] предоставя на [фирма] изключителна лицензия за стоките от класове 17 и 25 за срока на действие на марката-26.04.2014г., т.е .за период от време, който обхваща процесния 5-годишен период, както и фактурите, в които са вписани артикули с марка „Т.-№1658/12.06.2006г.; №30/29.03.2007г.; №54/22.05.2007г.; №81/03.09.2007г.; №174/19.02.2008г.; №205/09.04.2008г.; №235/29.05.2008г. и №417/26.01.2009г. От тях се установява по несъмнен и безспорен начин, че е налице съгласие на притежателя на марката за използването ѝ от ЗС „А. С.“, като невписването на лицензионния договор в Държавния регистър на марките съгласно чл.22, ал.6 ЗМГО, обратно на защитната теза на жалбоподателя, не засяга действителността на договора между лицензодателя и лицензополучателя, а е относимо единствено към правата и задълженията спрямо трети лица. Установява се и това, че е извършена реална търговска дейност с обувки, означени с марка „Т.“. Като съответни на процесуалните изисквания съдът цени и изводите на административния орган, направени въз основа на косвени

доказателствени средства- фактурите, в които артикулите са посочени като обувки мрежа /модел 2001, 2005, 2007 и 2009/, зимни обувки /модел 3001/ и апрески /модел 3049 и 3051/, които ценени във връзка с приложените производствени каталози за периода 2005 и 2006 г.; 2007-2008 г. и веществените доказателства-12 вида обувки обуславят същия извод-за използване на марка „Т.“ през процесния 5-годишен времеви период .

Последният релевантен спорен въпрос от ФС на чл.19 ЗМГО е дали използването само на Т. представлява използване на марката от притежателя ѝ във вид, който не се различава съществено от вида, в който марката е била регистрирана, а именно - „Т. С. Т. S.“. По този въпрос съдът кредитира заключението на вещите лица по тройната СМЕ и приема, че означението Т. не се различава съществено от вида на регистрираната марка, тъй като „изпуснатата“ втора дума- „S.“ сама по себе си не придава отличителност и е описателна по отношение на стоките от клас 25 ”ботуши, обувки, пантофи“. Отличителна за марката е думата Т./ Т.. Произлиза от италианската дума Т. и я представя в множествено число. Има значение като специализиран термин в музиката на „Основната скорост на музиката“, както и на „Темп, ритъм“, „скорост, бързина“. Произнесена като „Т.“ в българския език, тя няма значение и няма връзка със стоките от клас 25. Обстоятелството, че при използването на словната марка, в някои от случаите, е с шрифт различен от този по регистрацията и има добавен фигуративен елемент, не се отразява върху направения извод. За да е налице съществено различие от вида, в който е регистрирана марката, следва да е бил използван много специфичен ръкописен шрифт, необичаен спелинг който да променя цялостното впечатление от марката, така, че тя да се приеме като образна марка. В конкретния случай не е налице използването на такъв специфичен ръкописен шрифт, а промяната големината на буквите е обичайно. По принцип, преценката за всеки случай е конкретна, като критерият е добавените или пропуснати елементи да не променят отличителния характер на регистрираната марка; отличителният характер на марката да остава неизменен. Вещите лица от тройната СМЕ обуславят своите изводи с критериите на ОНІМ за определяне на допустимите варианти на използване на марката, в частност: че при определяне дали при използването е променен отличителния характер на марката не се прилага подхода на общото възприемане на марката от релевантния кръг потребители, който е приложим при регистрацията на марката, тъй като потребителите познават марката само така, както е използвана, а не както е регистрирана; че прилагането на абсолютно задължение за използване на марката във формата, в която е регистрирана, би игнорирало реалностите на пазара, и по-специално постоянната еволюция в маркетизирането на продуктите и нуждите на маркопритежателите да адаптират използването на марката в нов контекст; че първо се преценя отличителния характер на марката, а след това дали марката е използвана във вид, който променя този отличителен характер; че съществува взаимна зависимост между силата на отличителния характер на марката и ефекта на измененията-марки със силен отличителен характер ще бъдат по-малко засегнати от промените, отколкото марки с по-малка и ограничена отличителност.

При така установените по делото факти, съдът намира жалбата за неоснователна, поради следните съображения:

Оспореният административен акт е издаден от компетентен орган-председателят на ПВ, съобр.чл.46, ал.5 от ЗМГО. Спазени са предвидения от закона ред и форма. Р. е мотивирано, като фактическите основания,

обективирани в него са съответни на допустимите и относими по случая доказателства, събрани в административното производство. Фактическите изводи на органа не са опровергнати от доказателствата събрани по искане страните във фазата на съдебното производство. Спазени са общите изисквания за форма и съдържание на -чл.59, ал.1 и ал.2 АПК, доколкото в чл.46 от ЗМГО не се съдържат специални такива. Решението, в оспорената му част, с която е отхвърлено като неоснователно искането за частична отмяна действието на марка №24703 „Т. С. Т. S.“, с притежател [фирма], за стоките: "ботуши, обувки, пантофи" от клас 25 е материално законосъобразно и съответства на установеното по делото фактическо положение и на приложимата на основание чл.25, ал.1, т.1 ЗМГО разпоредба на чл.19 ЗМГО-налице е реално използване на процесната марка, във връзка със стоките за които е регистрирана и във вид, който не се различава съществено от вида, в който е регистрирана.

С оглед на горе изложеното и при липсата на други, установени служебно по реда на чл.168, вр.чл.146 от АПК основания за незаконосъобразност, съдът намери жалбата за неоснователна.

При този изход на спора и на основание чл.78, ал.3 ГПК, вр.чл.144 АПК чл.143, ал.3 АПК следва да бъдат уважени и исканията на ответника и заинтересованата страна за присъждане на направените по делото разноски.

**Мотивиран така и на основание чл.172, ал.2, предл.5 от АПК.,
Административен съд-София град, II о., 23-ти състав**

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на [фирма] срещу Решение №360/11.10.2010г., издадено от Председателя на Патентното ведомство, В ЧАСТТА МУ, с която е отхвърлено като неоснователно искането за частична отмяна действието на марка №24703 „Т. С. Т. S.“, с притежател [фирма], за стоките: "ботуши, обувки, пантофи" от клас 25.

ОСЪЖДА [фирма], ЕИК[ЕИК] да заплати на Патентното ведомство на РБ сумата в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща адвокатско възнаграждение за защита на ответника, осъществена от юрисконсулт.

ОСЪЖДА [фирма], ЕИК[ЕИК] да заплати на [фирма]-гр.Х. сумата в размер на 1225 /хиляда двеста двадесет и пет/ лева, представляващи разноски по делото.

Решението може да бъде обжалвано чрез Административен съд София-град пред Върховен административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от него по реда на чл.137 от АПК.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

