

# РЕШЕНИЕ

№ 532

гр. София, 25.01.2013 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 35 състав, в**  
публично заседание на 12.01.2012 г. в следния състав:

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Миглена Недева**

при участието на секретаря Даниела Иванова, като разгледа дело номер **2371** по описа за **2011** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 126 - чл. 178 от Административно процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл. 50, ал. 1 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/.

Образувано е по жалба на В. S.P.A, Р., И срещу Решение № 446 / 09.12.2010 г. на Председателя на Патентното ведомство на Р. Б., с което на основание чл.46, ал.4 и чл.26, ал.1, във връзка с чл.11, ал.1, т.7 от ЗМГО е отхвърлено искането на В. S.P.A, Р., Италия за заличаване на регистрацията на марка с рег. № 57176 В. V. – L. – N. Y., комбинирана, заявена на 08.11.2004 г. и регистрирана на 20.12.2006 г. за стоки в клас 24 / текстилни изделия, които не са включени в други класове/ и клас 25 / обувки/ на Международната класификация на стоките и услугите /МКСУ/, с притежател [фирма], [населено място].

Жалбоподателят, чрез процесуални представители адв. Х. и адв. Х. в жалбата, съдебно заседание и в писмени бележки, твърдят, че решението е незаконосъобразно, като смятат, че региситрираната марка, чието заличаване е отказано съдържа неверни данни относно географския произход на стоките, тъй като включва в състава си три световни столици на модата – В., Л. и Нью Й., а в действителност произхода на стоките е Б..

Ответникът по делото, чрез процесуалния си представител, юрк. М., в съдебно заседание и в писмени бележки изразява становище за неоснователност на жалбата,

съответно моли да бъде оставено в сила оспореното решение като законосъобразно. Заинтересованата страна [фирма], [населено място], чрез адв. Д., в съдебно заседание и в писмени бележки оспорва жалбата, изразява становище за нейната неоснователност, моли решението да бъде потвърдено.

Жалбата е ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА.

Подадена е срещу акт, подлежащ на съдебен контрол пред настоящия съд, от лице с активна процесуална легитимация и в рамките на специалния тримесечен срок, предвиден в чл.50, ал.1 от ЗМГО.

Разгледана по същество жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

Административен съд София – град, II а.о., 35 състав, като взе предвид 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

На първо място, жалбоподателите не оспорват компетентността на органа, но в резултат на задължението на съда да не се ограничава само с обсъждане на основанията, посочени от оспорващия, а да провери законосъобразността на акта на всички основания, посочени в чл. 146 от АПК съдът следва да отбележи, че атакуваното решение е издадено от материално компетентен орган, съобразно нормата на чл. 81, ал. 2 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, в пределите на неговата власт 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.

При горното, не са налице основания за отмяна / обявяване на нищожност на акта, съгласно чл.146, т.1 и т.2 от АПК.

На второ място, оспорваният акт е издаден при спазване на процесуално правните норми, съдържащи се в АПК и ЗМГО в производството по спорове относно искания за заличаване на марката. Видно от представените доказателства, състав на отдела по спорове се е произнесъл по искането за заличаване на процесната марка В. S.P.A, Р., Италия. Съставът, отговарящ на изискването на чл. 42, ал. 2 от ЗМГО, е събрал и обсъдил всички доказателства, посочени от страните, при спазване на съответните процесуални срокове с оглед възможността за участие и защита на страните в административния процес. Становищата на всички заинтересовани страни са събрани и обсъдени в производството, вкл. в оспорения административен акт.

Слеователно решението е постановено след спазване на установената процедура по чл.46 от ЗМГО и без наличието на съществени процедурни нарушения, даващи основания за отмяна на акта на основание чл.146, т.3 от АПК.

На трето място, съдът приема, че процесното решение е издадено и в съответствие с материално правните норми на ЗМГО, а оттам и с целта на закона, като не са налице основания за отмяната му по чл.146, т.4 и т.5 от АПК.

В производството пред административния орган е искано заличаването, съответно с оспорения административен акт е отказано такова по отношение на марка с рег. № 57176 В. V. – L. – N. Y., комбинирана, заявена на 08.11.2004 г. и регистрирана на 20.12.2006 г. за стоки в клас 24 / текстилни изделия, които не са включени в други класове/ и клас 25 / обувки/ на Международната класификация на стоките и услугите /МКСУ/, с притежател [фирма], [населено място].

Искането за заличаване на регистрацията е направено на основание чл.26, ал.1, във

връзка с чл.11, ал.1, т.7 от ЗМГО.

Съгласно чл.26, ал.1 от ЗМГО, „регистрацията на марка се заличава, когато е извършена в нарушение на изискванията по чл. 2 и 11”, а чл. 11, ал.1, т.7 от ЗМГО, предвижда, че „не се регистрира марка, която може да въведе в заблуждение потребителите относно естеството, качеството или географския произход на стоките или услугите”.

В случая относимата хипотеза е по отношение на спазване на изискванията за регистрация на марката, т.е. наличието на регистрабилност на същата към момента на извършване на самата регистрация, като разпоредбата на чл. 11, ал.1, т.7 от ЗМГО е обсъждана във връзка с последния признак, а именно географския произход на стоките.”

При горната уредба, обстоятелствата, които са от значение за случая и следва да бъдат обсъдени са няколко:

1. дали марката съдържа знаци или означения, които могат да се възприемат ясно, еднозначно и недвусмислено от потребителите като идентификация за географския произход на стоките;
2. дали то се разминава с действителния произход на стоките, т.е. дали информацията е невярна;
3. дали има вероятност потребителите при избора на стоките да приемат тази невярна информация еднозначно, поради което да бъдат въведени в заблуждение за произхода на стоките.

По делото са изслушани и приети експертни заключения от патентни специалисти катто следва: единична съдебно маркова експертиза от в.л. доц.д-р, маг. иконом. и право М. М., както и при оспорване от страна на жалбоподателя – тройна експертиза от вещи лица инж. В. П., маг. фарм. В. П., и маг. иконом. Б. Ф..

Въз основа на писмените доказателства по делото и своя професионален опит, вещите лица дават подробни и аргументирано заключения. Като краен извод единичната съдебно-маркова експертиза и тройната такава потвърждават изводите, направени с оспореното решение, а становището, което се различава, е това, изразено в особеното мнение на в.л. П..

Следва да се има предвид, че експертиза в процеса се назначава и допуска именно за установяване на обстоятелства, от значение за решаване на делото, за които се изискват специални знания, с каквито съдът не разполага. В този смисъл, макар да не е длъжен да се съобрази със заключението на експертите, съдът счита, че следва да възприеме преобладаващото мнение, изложено в единичната и основната част от тройната експертиза, поддържано от съответно от трима специалисти по интелектуална собственост - в.л. М., в.л. П. и в.л. Ф., като смята, че същото съответства на останалите доказателства по делото и е съобразено с Методическите указания на Патентното ведомство за прилагане на чл. 11 от ЗМГО.

Преценката от експертите е извършена като е съобразен релевантния кръг потребители, тъй като марката е регистрирана за текстилни изделия и обувки, т.е. относно широк кръг от потребители на територията на Б., като вероятността от заблуда е преценявана, изхождайки от факта, че потребителите са достатъчно добре информирани и влагат нормалното внимание при избора на стоките, за да са в състояние да се предпазят от заблуда.

Марката се състои фантазиен елемент „В.”, имащ доминиращо значение, който може да се възприеме и като транслитерация на латиница на наименованието на фирмата на

притежателя на марката [фирма] и от изброяване на три града с тирета V. – L. – N. Y.. На практика, спорът е по отношение на втората част от марката, сочещ на тези три града.

Съдът споделя становището на трима от изслушаните експерти, че, на първо място, така регистрираната марка не сочи „еднозначно” и не може да бъде възприемана като съдържаща означение за географски произход на стоките, най-малкото поради обстоятелството, че е посочен не един, а три града, поради което изискването за еднозначност се елиминира. В този смисъл марката, така, както е регистрирана не указва точно определен географски произход за стоки. Тя не сочи еднозначно за географски произход на стоките.

На второ място, предвид липсата изпълнение на горното условие, т.е. след като не съдържа еднозначно означение за географски произход на стоките, то няма как марката да съдържа и неверни данни за това.

Отделно от горното, настоящият състав споделя разбирането, че възможността за заличаване на марката на основание чл.26, ал.1, вр. чл.11 от ЗМГО е свързано с липсата на някое на условията за регистрация на марката, т.е. отнася се до нейната регистрабилност и към момента на извършване на регистрацията и спрямо информацията, при регистрацията ѝ, а не във връзка с използване на марката. Съответно процедурата за отмяна на марка, включително и по искане на всяко заинтересовано лица, когато марката се ползва по заблуждаващ начин относно географския произход на стоките е различна от процесната и е уредена в чл.25, ал.1, т.3 от ЗМГО.

И на трето място, след като не са налице горните два елемента, то не може и потребителят да бъде въведен в заблуждение относно произхода на произвежданите стоки.

В подкрепа на законосъобразността на подобна регистрационна практика при извършване на регистрацията от 20.12.2006 г. на марка рег. № 57176 B. V. – L. – N. Y., с притежател [фирма], [населено място] / към регистрацията с адрес на управление [населено място]/ са и изброени в единичната експертиза примери от европейската практика, съдържащи изброяване на известни градове, без те да указват на произхода на стоките, като: “W. W. P. L.”, регистрирана от СОИС през 1996 г., “A. G. L. N. Y. T.”, регистрирана 2008 г. на територията на ЕС, за стоки в различни класове, вкл. в класове 24 и 25, ”B. R. R. C. R. P. L. G. N. Y. M.”, регистрирана 2003 г. на територията на Италия, ”T. B. O. O. T. W. P. N. Y. T. L. M.”, регистрирана в клас 25 през 2009 г. във Ф., “E. london.new york”, регистрирана през 2003 г. също за стоките от класове 24 и 25 във В..

Бележката на жалбоподателя, че експертите от тройната експертиза бъркат понятията „географски произход” и „географско означение” е некоректна и невярна. Напротив, навсякъде в текста на представената експертиза се говори именно за географски произход. В първоначалната експертиза, която се потвърждава като заключение и от преобладаващото мнение в тройната експертиза дори е дадено конкретно определение на използваното понятие „географски произход”, Ако е използвана по някакъв начин думата означение в о.з., то е като „означение за географски произход”, което по никакъв начин не променя крайните констатации на експертите.

Съдът не приема особеното мнение на посочения от жалбоподателите експерт в състава на тройната експертиза в.л. П., доколкото то се базира само върху информация и данни свързани с използването на марката, а не с нейната

регистрабилност, като и това вещо лице не отговаря на въпроса дали при регистрацията е заявен географски произход на стоките, тъй като такъв не съществува.

Отделно, счита за напълно неотносим към предмета на спора въпросът, посочен също в особеното мнение на този експерт и обсъждан в о.з. относно общоизвестността на марката на поискалото заличаването дружество В. S.P.A, Р., Италия марка „В.“, изписана с „V“, а не с „U“, тъй като настоящото производство не касае нито въпросът за общоизвестност на тази марка, нито идентичност или сходство с по-ранна марка, което са различни производства.

При горните аргументи, административният орган, като е приел, че в случая не е налице фактическият състав на чл.26, ал.1, във връзка с чл.11, ал.1, т.7 от ЗМГО, правилно на основание чл.46, ал.4 е отхвърлил искането на В. S.P.A, Р., Италия да бъде заличена регистрацията на марка с рег. № 57176 В. V. – L. – N. Y., комбинирана, заявена на 08.11.2004 г. и регистрирана на 20.12.2006 г. за стоки в клас 24 / текстилни изделия, които не са включени в други класове/ и клас 25 / обувки/ на Международната класификация на стоките и услугите /МКСУ/, с притежател [фирма], [населено място].

С оглед на изложените мотиви, след извършване на проверка за законосъобразността на оспорвания акт по всички основания на чл.146 от АПК, съдът приема, че атакуваното решение е издадено от компетентен орган, в предписаната от закона форма, при спазване на материалния закон, административнопроизводствените правила и в съответствие с целта на закона.

Подадената от В. S.P.A, Р., Италия жалба, като неоснователна, следва да се отхвърли. Водим от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Административен съд София – град, II а.о., 35 състав,

### Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ жалбата на В. S.P.A, Р., Италия срещу Решение № 446 / 09.12.2010 г. на Председателя на Патентното ведомство на Р. Б..

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от деня на съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховен административен съд.

Препис от решението, на основание чл.138 от АПК, да се изпрати на страните.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: