

РЕШЕНИЕ

№ 6548

гр. София, 10.11.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 31 състав,
в публично заседание на 17.05.2021 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Веселина Женаварова

при участието на секретаря Розалия Радева, като разгледа дело номер **5667** по описа за **2020** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.84, ал.1 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО) във вр. с чл.145-178 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на [фирма] против решение №99/27.03.2021г. на председателя на Патентно ведомство (ПВ), с което на основание чл.76, ал.7, т.3 от ЗМГО е отменена регистрацията на марка рег.№83621 ПАРИ, словна, за всички стоки и услуги, за които е получила закрила, считано от 28.05.2013г. Твърди се, че решението е незаконосъобразно, като постановено при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и в нарушение на материалния закон. Конкретно се сочи, че неправилно и необосновано председателят на ПВ е приел, че не е доказано реално използване на процесната марка по смисъла на чл.21 ЗМГО. Соочи се и липса на мотиви, обосноваващи отменянето на процесната марка за всяка една стока и услуга, за които И. е депозирала доказателства и твърди наличие на използване. Искането за отмяна на решението на председателя на ПВ да бъде отменено, като вместо него се отхвърли искането на „168 часа“ Е. за отмяна на регистрацията на марката „Пари“ с рег.№83621. Претендират се направените по делото разноски. В съд.з. жалбоподателят [фирма], чрез процесуалния си представител адв.К. и в представена от него писмена защита, поддържа жалбата. Прави възражение за прекомерност на платеното от заинтересованата страна адвокатско възнаграждение. Ответникът – председателя на Патентно ведомство, чрез юриск.Г. в съд.з. и в представено писмено становище, оспорва жалбата като неоснователна. Претендира

разноски за юрисконсултско възнаграждение. Прави възражение за прекомерност на платеното от жалбоподателя адвокатско възнаграждение.

Заинтересованата страна „168 часа“Е., чрез адв.С. в съд.з. и в представена от нея писмена защита, оспорва жалбата. Претендира за съдебни разноски.

След като обсъди доводите на страните и представените по делото доказателства, съдът приема за установена по делото следната фактическа обстановка:

Съгласно библиографските данни, марка с рег. № 83621 ПАРИ, словна, по заявление от жалбоподателя от 21.03.2012г. е регистрирана на 13.03.2013 г. за следните стоки и услуги от класове 09, 16, 35, 38, 40, 41 и 42 на Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ).

Административното производство е образувано по искане с вх.№70095509/28.05.2018 г. от „168 ЧАСА" Е. за отмяна на регистрацията на марка с рег. №83621 ПАРИ, словна. В искането се твърди, че е налице основание по чл.25, ал.1, т.1, вр. чл.19 от ЗМГО (отм.), които разпоредби съответстват на чл.35, ал.1, т.1, вр. чл. 21 от сега действащия ЗМГО, тъй като за непрекъснат период от 5 години след регистрацията й марката не е използвана.

На основание чл. 46, ал. 1 от ЗМГО (отм.), с уведомление от 13.06.2018 г., искането за отмяна е изпратено на притежателя на процесната марка, като му е указано, че в тримесечен срок от получаване на уведомлението има право да подаде възражение. На 17.09.2018 г. в рамките на предоставения срок е постъпило възражение от маркопритежателя, с което оспорва искането за отмяна и представя доказателства по опис, като настоява, че марката е реално използвана от нейния притежател в периода от 15.09.2016 г. до 28.05.2018 г., попадащ в релевантния такъв, за следните стоки и услуги:

-клас 09: „мрежови периодични издания; електронни справочници“;

-клас 16: „печатни произведения и изделия; периодични и непериодични издания; вестници, списания“;

-клас 38: „новинарски и информационни агенции; разпространение на информация по абонамент“;

-клас 41: „издателски услуги; публикуване на текстове, с изключение на рекламни текстове; он-лайн публикуване на периодични издания; издаване на периодични и печатни издания; библиотечни услуги; он-лайн публикуване на периодични издания“.

В отговор на подаденото искане за отмяна, маркопритежателят отбелязва и представя доказателства, че е започнал да използва марката на 15.09.2016 г. като рубрика в бизнес-ежедневника „Капитал Д.“, издаван всеки работен ден както като печатно издание, така и в дигитална версия. Посочва, че рубриката „ПАРИ" има постоянен характер, като марката се полага в горния ляв ъгъл на стр. 20 и горния десен ъгъл на стр. 21 на изданието. Това използване продължава до края на 2017 г., когато се преустановява издаването на печатното издание „Капитал Д.“, а от началото на 2018 г. марката „ПАРИ" се използва като рубрика на електронното медийно издание „КАПИТАЛ" (<https://www.capital.bg>), раздел „БИЗНЕС". В обобщение настоява, че марката е използвана реално в релевантния период за изрично посочените стоки и услуги, поради което счита, че искането за отмяна следва да бъде оставено без уважение по отношение на тях.

С уведомление от 22.10.2018 г., на основание чл. 46, ал. 2 от ЗМГО (отм.), на искателя е предоставена възможност да изрази становище по подаденото от притежателя на атакуваната марка възражение и приложенията към него доказателства. На 21.11.2018

г., в рамките на предоставения срок, е постъпило становище, с което искателят настоява, че с представените от маркопритежателя доказателства не се установява използване на атакуваната марка за нито една от стоките и услугите, за които същата е регистрирана. Във връзка с това отбелязва, че притежателят на марката с представил доказателства, в които фигурира знак, който не се различава съществено от този, за който е регистрирана процесната марка, по този знак не е използван в качеството на марка. Според искателя, знакът е използван единствено като заглавие на рубрика, която е част от периодично издание, достигашо до потребителите в печатна или електронна форма. Както периодичното, така и електронното издание обаче са означени с марка, различна от процесната, а именно - „Капитал Д.“, „КАПИТАЛ“ и „capital.bg“. Настоява, че наименованието на рубрика не може да служи за означаване на предлаганите посредством изданията стоки или услуги, защото то индивидуализира единствено рубриката, а потребителите се ориентират за търговския произход на предлаганите чрез изданието стоки или услуги не чрез неговите рубрики, а чрез неговото заглавие. Наред с това твърди, че притежателят на атакуваната марка не би могъл да установи реален характер на използването предвид липсата на доказателства за това до каква част от потребителите са достигнали стоките или услугите. В заключение посочва, не с доказано реално използване на процесната марка, поради което настоява регистрацията ѝ да бъде отменена.

Назначеният със Заповед №600/24.10.2018г. на основание чл.42 ЗМГО /отм./ състав по споровете, който е разгледал искането за отменяне на регистрацията, е приел, че в поддържаното печатно и електронно издание „Капитал Д.“ /16.09.2016г.-11.10.2017г./, както и в електронното медийно издание „КАПИТАЛ“ (<https://www.capital.bg>), знакът „Пари“ се използва като заглавие на рубрика, като предоставя единствено информацията относно тематиката на включените към тази рубрика статии, но както печатното издание и електронния му вариант, но самото издание се предлага като краен продукт под марката „Капитал Д.“. Като приема, че маркопритежателят не е използвал знака „Пари“ в качеството на марка, а единствено като заглавие на рубрика, включена в съответното печатно и електронно издание, като функцията по указване на търговския произход се изпълнява от знаците „Капитал Д.“, „КАПИТАЛ“ и „capital.bg“; както и че от представените доказателства не се установява тиражът и обхватът на разпространение на печатното издание, както и до каква част от потребителите на стоките и услугите на марката е достигнало печатното и електронното издание, съставът по споровете е приел, че искането за отмяна на регистрацията на марката е основателно, като на основание чл.76, ал.7, т.3 от ЗМГО нейната регистрация следва да бъде отменена за всички стоки и услуги, за които е получила закрила, считано от 28.05.2013г.

Въз основа на горното становище на състава по споровете, като е възприел изложените в него мотиви, председателят на Патентното ведомство е постановил оспореното в настоящото съдебно производство решение №99/27.03.2021г., с което на основание чл.76, ал.7, т.3 от ЗМГО е отменена регистрацията на марка рег.№83621 ПАРИ, словна, за всички стоки и услуги, за които е получила закрила, считано от 28.05.2013г.

Съгласно заключенията на вещите лица доц. д-р М. М. по назначената по делото съдебно маркова експертиза и по тройната такава от вещите лица Миля М., Р. Б. и д-р инж.П. И., обозначаването на рубрика във печатно или електронно издание с марката не представлява реално нейно използване, доколкото рубриката се разпространява

като част от издание /вестник/ под марките „Капитал Д.“, „КАПИТАЛ“ и „capital.bg“. Сочат, че в МКСУ не съществува самостоятелно термин „рубрика“ за посочените класове 9, 16, 35, 38, 40, 41 и 42. Според вещите лица, използването на думата „Пари“ за обозначаване на рубрика не покрива основното изискване към марката, а именно да идентифицира и то еднозначно, без вероятност от объркване на потребителя, кое е лицето предлагащо тези стоки и/или услуги. Според вещите лица включването, отпадането или миграцията към друго издание може да окаже влияние върху количеството на релевантните потребители. Рубриците имат търговска стойност, която обаче се включва в общата оценка /стойност/ на медията, изданието и т.н. Допустимо е да има отделна, самостоятелна оценка на дадена рубрика или рубрики, напр. при сливания на медии или на различни други договори между купувач и продавач.

Според особеното мнение на вещото лице Р. Б., с оглед естеството на стоката „рубрика“, „колонка“, които са съставна част/елемент на печатните и електронните издания, поставянето на марката „Пари“ е нормалният начин за означаване на тези елементи/компоненти. Наличието на съответния елемент/компонент в състава на печатното и електронно издание е означено със съответната марка, за да може да бъде лесно разпознато от потребителя на печатното и електронно издание и може да повлияе положително върху решението за закупуване на крайния продукт. Според вещото лице Б., налице е реално използване в периода 28.05.2013г.-28.05.2018г. на процесната марка за стоките от клас 9 на МКСУ:

-„електронни компютърни и мрежови периодични издания, представляващи вестникарски колони“;

-„електронни компютърни и мрежови периодични издания, представляващи рубрики, публикувани във вестници“;

И за стоките от клас 16 на МКСУ:

-„печатни произведения и изделия, представляващи колонка във вестник“;

-„печатни произведения и изделия, представляващи рубрики във вестник“;

-„периодични издания“, „вестници“ и „списания“, представляващи колонка във вестник“;

-„периодични издания“, „вестници“ и „списания“, представляващи рубрика във вестник“.

Подписалото с особено мнение заключението по тройната експертиза вещо лице счита, че процесната марка е използвана за означаване на рубрика, като елемент/съставна част на печатно/електронно издание на жалбоподателя „Капитал Д.“, т.е за стоки в клас 16 „печатни произведения и изделия, периодични и непериодични издания, вестници, списания“ и в клас 9 „електронни компютърни и мрежови периодични издания“. Счита и, че използването на процесната марка е напълно в съответствие с нейната основан функция да означава произход и отговаря на изискването да е насочено към поддържането или създаването на пазарен дял.

При така установената фактическа обстановка, настоящият съдебен състав направи следните правни изводи:

Оспореното Решение №99/27.03.2020г. е постановено от компетентен административен орган, съгласно чл.76, ал.8 ЗМГО – председателя на Патентното ведомство. Актът е в предписаната от закона форма и при постановяването му не са допуснати съществени нарушения на административнопроцесуалните правила, установени в чл.76 и чл.77 ЗМГО.

Относно наличието на реално ползване на по-ранната марка, съдът съобрази следното:

Съгласно чл.13, ал.2 ЗМГО, използване на марка в търговската дейност е: 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 знака в сравнителна реклама по начин, който е в нарушение на чл. 34 от Закона за защита на конкуренцията.

Основният спор по делото е представлява ли обозначаването на рубрика в печатно и електронно периодично издание с процесната марка нейно използване по смисъла на чл.13, ал.2 ЗМГО. В тази връзка съдът взе предвид следното:

Реалното използване на марката се обуславя от използването ѝ в съответствие с нейната основна функция - да отличи и служи като гаранция за произхода на стоките и услугите, за които е регистрирана, и с цел да създаде или запази пазара на тези стоки и услуги.

Безспорно МКСУ не съдържа изрично стока или услуга „рубрика“; съответно и процесната марка не е регистрирана изрично за закрила на такава. Но дори да се счете, че сама по себе си „рубриката“ няма качеството на „стока“ по смисъла на марковото право, настоящият съдебен състав приема, че обозначаването на отделната рубрика обозначава и целия вестник, от който тя е част; т.е. с това на практика е поставен знак върху стоката по смисъла на чл.13, ал.2 ЗМГО. С обозначаването на рубриката, освен, че се указва нейното съдържание, и произхода на това съдържание като част от печатно или електронно издание, се отличава и целия вестника като съдържащ материалите от рубриката. С оглед горното съдът приема, че с поставянето на знака на процесната марка „Пари“ в изданията, брандирани с други марки на жалбоподателя - „Капитал Д.“, „КАПИТАЛ“ и „capital.bg“, независимо, от функцията му да обозначи рубрика, се обозначава допълнително и самото периодично издание, като изхождащ от издателя на вече спрения вестник „Пари“.

Наличието на отделна рубрика в периодично издание – печатно или електронно може да създаде и запази пазар на цялото издание, тъй като потребителите – читателите биха го търсили и платили за него, за да получат достъп до съдържанието в рубриката. В тази връзка следва да бъде ценено и особеното мнение на вещото лице Б., според което може да се приеме, че е налице миграция на марката „Пари“ от вестник „Пари“, чието издаване на хартиен носител е преустановено, в едноименната рубрика за финансова и икономическа информация и анализи на новосъздаденото издание „Капитал Д.“-печатно и електронно, с което се цели запазване на създадената читателска аудитория на вестника.

С оглед горното съдът намира, че поставянето на знака върху вестник „Капитал Д.“-печатно и електронно издание и електронно издание на вестник „Капитал“ е осъществено ползване на процесната марка по смисъла на чл.13, ал.2 ЗМГО. Видно от представените по делото извлечения от печатното издание на вестник „Капитал Д.“ от периода 09.2016г.-10.2017г. и от електронното му издание от периода 09.2016г.-10.2017г. и от електронното издание на вестник „Капитал“ за периода началото на 2018г.-28.05.2018г., това използване е осъществено в процесния период 28.03.2013г.-28.05.2018г.

Относно преценката за реалния характер на използването, конкретно за обхватът на разпространение на изданието на „Капитал D.“ и „Капитал“, съдът взема предвид особеното мнение на вещото лице Б., според което вестник „Капитал“ излиза в 20 000бр., тиражът на „Капитал D.“ е 9 500бр, а сайтът на „Капитал“ се посещава от 400 000 уникални браузъри месечно. Тези продължителност, честота и обем на използване на марката обосновават и извода за реалния характер на използването.

Използването на марката е установено по отношение на стоки и услуги от класове 9, 16, 38 и 41. Липсват конкретни твърдения и представени доказателства за използване на марката за обозначаване на стоки и услуги от другите класове за които е регистрирана – клас 40: „обработка на хартия; лазерно маркиране; фотографско и фотоелектретно отпечатване; рязане на хартия; печатарски услуги“; и клас 42: „правни проучвания, консултации, изследвания и услуги; създаване, инсталиране, поддържани и осъвременяване на компютърен софтуер; анализ на информационни системи; дизайнерски услуги; дизайн на печатни издания; управление на авторски и сродни права; услуги по управление и лицензиране на интелектуална собственост; качествен контрол; отдаване под наем на компютри; отдаване под наем на време за достъп до компютърни бази данни“.

Предвид изложените съображения, съдът счита, че доколкото по отношение на стоките и услугите от класове 9, 16, 38 и 41 се установява реално използване по смисъла на чл.13, ал.3 ЗМГО на марка с рег.№83621 ПАРИ, словна, не са налице предпоставките по чл.25, ал.1, т.1, вр. чл.19 от ЗМГО (отм.), които разпоредби съответстват на чл.35, ал.1, т.1, вр. чл. 21 от сега действащия ЗМГО; и като е отменил регистрацията на марката по отношение на тях, административният орган е постановил неправилно и материално незаконосъобразно решение, което следва да бъде отменено в тази част. По отношение на частта на решението, с което се отменя регистрацията на марката за всички стоки и услуги от клас 40 и 42, жалбата на [фирма] следва да бъде отхвърлена.

При този изхода на спора, на основание чл.143, ал.1, ал.3 и ал.4 от АПК на страните ще следва да се присъдят разноски съответно на уважената/отхвърлена част от жалбата, както следва: Ответникът по жалбата ще следва да заплати на жалбоподателя съдебни разноски за държавна такса - 50лв., 800лв. за съдебни експертизи и адвокатско възнаграждение, чийто размер съдът намалява с оглед направеното от ответника възражение за неговата прекомерност и с оглед фактическата и правна сложност на делото - в размер на 2000лв. На ответника по жалбата ще следва да се присъди юрисконсултско възнаграждение в размер на 200лв. Жалбоподателят ще следва за заплати на заинтересованата страна, съответно на отхвърлената част от жалбата, съдебни разноски за експертизи – 400лв. и за адвокатско възнаграждение – 900лв.

Така мотивиран и на основание чл.172, ал.2 и чл.173, ал.2 АПК, Административен съд София-град, Второ отделение, 31 състав

РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение №99/27.03.2021г. на председателя на Патентно ведомство, в частта му, с която на основание чл.76, ал.7, т.3 от ЗМГО е отменена регистрацията на

марка рег.№83621 ПАРИ, словна, за стоки и услуги от класове 09, 16, 35, 38 и 41 на Международната класификация на стоките и услугите, за които е получила закрила, считано от 28.05.2013г.

ИЗПРАЩА преписката, в тази част, на председателя на Патентно ведомство със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона съобразно изложеното в мотивите на решението.

ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на [фирма] против решение №99/27.03.2021г. на председателя на Патентно ведомство, в частта му, с която на основание чл.76, ал.7, т.3 от ЗМГО, е отменена регистрацията на марка рег.№83621 ПАРИ, словна, за стоки и услуги от класове 40 и 42 на Международната класификация на стоките и услугите, за които е получила закрила, считано от 28.05.2013г.

ОСЪЖДА Патентното ведомство да заплати на [фирма], ЕИК [ЕГН], съдебни разноски в размер на 2 850 /две хиляди и осемстотин и петдесет/ лева.

ОСЪЖДА [фирма], ЕИК [ЕГН], да заплати на Патентно ведомство съдебни разноски в размер на 200лв.

ОСЪЖДА [фирма], ЕИК [ЕГН], да заплати на „168 часа“Е., ЕИК[ЕИК], съдебни разноски в размер на 1 200 /хиляда и двеста/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ: