

РЕШЕНИЕ

№ 1850

гр. София, 19.03.2013 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 37 състав,
в публично заседание на 28.02.2013 г. в следния състав:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Славина Влатова

при участието на секретаря Силвиана Шишкова, като разгледа дело номер **8483** по описа за **2012** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 – 178 от АПК във връзка с чл. 50 от ЗМГО.

Производството е образувано по жалба на [фирма] със седалище [населено място] срещу Решение № 110 от 09.05.2012г. на Председателя на Патентно ведомство на РБ, в частта, с която е отхвърлено като неоснователно искането за заличаване на регистрацията на марка с рег. № 75304 „Б.”, словна с притежател [фирма] със седалище [населено място] (преименувано на [фирма]) за услугата „реклама” (клас 35) и за всички услуги от класове 41 и 44 от МКСУ.

В жалбата си жалбоподателят твърди, че посоченото решение в оспорената му част е незаконосъобразно, постановени в противоречие със закона. Твърди, че това е така, тъй като административният орган неправилно е приел, че при предоставяне на услугата реклама по клас 35, както и при предоставянето на услугите по класове 41 – обучение (практическо и теоретическо) в областта на козметиката – по клас 44 – S. услуги и грижа за здравето не е налице сходство. Твърди, че това е така, тъй като е налице сходство, тъй като дистрибуцията на лекарства и козметика е част от предмета му на дейност и предоставянето на услуги реклама, обучение в областта на козметиката и спа услуги и грижа за здравето, тъй като те са сходни на предлаганите от жалбоподателя услуги „професионална консултация в областта на козметиката”, „дистрибуция и внос на козметика и лекарствени средства”, както и „представяне на козметика и лекарствени средства”. В тази връзка посочва, че при издаване на оспореното решение са били налице и трите елемента на фактическия състав по чл. 26

ал. 3 т. 6 от ЗМГО и като е приел обратното административният орган е издал решението в оспорената му част в противоречие със закона. Иска оспореното решение в оспорената част да бъде отменено и преписката да бъде върната на административния орган за заличаване на регистрацията на спорната марка. Претендира разноски.

Ответникът Председателят на Патентно ведомство, чрез процесуалния си представител юрк. Ф. - Д., изразява становище, че жалбата е неоснователна, а оспореното решение на ПВ в оспорената му част е законосъобразно, тъй като е постановено при правилното приложение на материалния закон и без допуснати нарушения на административно производствените правила. Твърди, че това е така, тъй като за услугите реклама, СПА услуги, грижа за здравето и обучение (практическо и теоретическо) в областта на козметиката жалбоподателят не е представило доказателства, че предлага като услуги и извършва, поради и което е прието, че за тези услуги не е налице сходство. Иска жалбата да бъде отхвърлена. Претендира юристконсултско възнаграждение. Прави възражение за прекомерност на договореното адвокатско възнаграждение поради прекомерност и необоснованост.

Заинтересованата страна [фирма] (в качеството ѝ на преемник на [фирма]) редовно призована, не изпраща представител в открито съдебно заседание и не изразява становище по делото.

Жалбоподателят е уведомен за оспореното решение на 14.05.2012г., чрез неговия представител по индустриална собственост, а жалбата е подадена на 13.08.2012г., т.е. в законоустановения тримесечен срок по чл. 50 ал. 1 от ЗМГО, специалния закон, от страна – адресат на акта, срещу акт, който подлежи на съдебен контрол. Във връзка с изложеното дотук съдът счита, че жалбата е процесуално допустима.

Административният съд С. – град, II Отделение, 37 – ми състав, обсъди събраните по делото доказателства във връзка с доводите на страните и приема за установено следното:

С искане вх. 70 – 00 – 14504 от 27.12.2010г. направено от жалбоподателя [фирма] е поискано заличаване на регистрацията на марка рег. № 75304 „Б.” словна за услугите от класове 35 – реклама, професионални консултации в областта на търговията с козметика, представяне на стоки; 41 – обучение (практическо и теоретично) в областта на козметиката и 44 – СПА услуги и грижа за здравето. Искането е подадено на основание чл. 26 ал. 3 т. 6 от ЗМГО.

Между страните по делото не е спорно, че заинтересованата страна в това производство [фирма], преименувана на [фирма] в хода на настоящото производство е собственик на регистрирана марка с рег. № 75304 „Б.” словна за посочените по – горе услуги от класове 35, 41 и 44 от МКСУ.

Жалбоподателят от своя страна е дружество регистрирано по законите на РБългария с решение на СГС, ФО от 26.01.1995г. и с име [фирма] и с предмет на дейност: външнотърговска дейност, внос, износ на лекарствени средства, медикаменти и суровини за тяхното производство, посредничество, представителство и агентство на български и чужди юридически и физически лица, както и всяка друга търговска и стопанска дейност незабранена от закона.

За така подаденото искане е уведомен маркопритежателят Б. 2008” Е. сега [фирма]. Срещу подаденото от жалбоподателя искане е подадено възражение вх. № 94 – 00 – 1067 от 15.06.2011г., с които се твърди, че формално погледнато искането съдържа верните факти. Твърди обаче, че тъй като и неговото дружество носи името [фирма],

то съответно и той има право да регистрира марка с това наименование. Във възражението се посочва и липсата на правен интерес от искането за заличаване на марката, тъй като се твърди, че дружеството [фирма] – жалбоподател в това производство не е работило повече от 10 години.

За така подаденото възражение е уведомен искателят – жалбоподателят в това производство. От своя страна жалбоподателят е представил становище по възражението с вх. № 70 – 00 – 9715 от 26.08.2011г., с което е посочил, че фирмата на жалбоподателя е регистрирана много преди регистрацията на спорната марка и съответно е извършвала дейност много преди регистрацията на спорната марка. Посочил е, че е неоснователно възражението, че марката съдържа наименованието на фирмата на лицето, регистрирало марката, тъй като ако беше така като част от марката е следвало да се регистрира и „2008”, което е единственият отличителен знак на фирмата на регистрирания марката. Посочва освен това, че едноличният собственик на [фирма] е бивш служител, който е бил в трудовоправни отношение с [фирма].

За разглеждане на искането е назначен състав на отдела по споровете със заповед № 02 от 04.01.2011г. на Председателя на ПВ на РБ. Тази заповед е отменена със заповед № 179 от 26.03.2012г. на Председателя на ПВ и е определен нов състав на отдела по споровете, който да разгледа искането. Искането за заличаване на марката на заинтересованата страна е разгледано от състав на отдела по спорове на ПВ на РБ определен с посочената заповед № 179 от 26.03.2012г. Съставът на отдела по спорове е дал становище и е взел решение на първо място на основание чл. 46 ал. 5 от ЗМГО да се заличи регистрацията на марка рег. № 75304 „Б.”, словна с притежател [фирма] за услугите от клас 35 на МКСУ – „професионални консултации в областта на търговията с козметика; представяне на стоки”. На второ място е взел решение на основание чл. 46 ал. 4 от ЗМГО, че следва да бъде отхвърлено искането за заличаване на регистрацията на спорната марка за услугата реклама в клас 35 и за всички услуги от класове 41 и 44 на МКСУ.

Между страните по делото не е спорно, а това се установява и от представените по делото доказателства, че жалбоподателят в това производство упражнява занаятието си във връзка с осъществяването на търговия, включваща внос и продажба на лекарствени средства и козметика.

Въз основа на горното и на основание чл. 46 ал. 4, 5 и 6 от ЗМГО е издадено оспореното в това производство решение на председателя на ПВ в оспорената му част. Въз основа на събраните по делото доказателства настоящият състав намира, че разгледана по същество жалбата е основателна, по съображенията изложени по - долу. Във връзка със задължението на съда на основание чл. 168 ал. 1 от АПК да направи пълна проверка за законосъобразност на оспорения административен акт на основанията по чл. 146 от АПК, настоящият състав установи, че той е издаден от компетентен орган. Оспореното решение е издадено в изискуемата от закона форма, но при неправилното приложение на материално правните разпоредби по съображенията изложени по - долу.

На първо място съгласно разпоредбата на чл. 26 ал. 3 т. 6 от ЗМГО Регистрацията на марката се заличава, когато „марката се състои от или съдържа фирмата на друго лице, която фирма е регистрирана и използвана в Република България преди датата на подаване на заявката за регистрация във връзка с идентични или сходни стоки или услуги”. Видно от цитираната разпоредба, за да възникне задължението за заличаване

на марка следва да са налице три елемента от фактическия състав, а именно: на първо място атакуваната марка да се състои от или да съдържа фирмата на друго лице, на второ място – фирмата да е регистрирана и използвана в РБългария преди датата на подаване на заявката за регистрация на марката и на трето място – регистрираната фирма и регистрираната марка да са във връзка с идентични или сходни стоки или услуги.

Видно от събраните по делото доказателства, както и законосъобразно е приел административния орган първият елемент от фактическия състав по чл. 26 ал. 3 т. 6 от ЗМГО е налице, тъй като атакуваната марка съдържа изцяло името на фирмата на жалбоподателя – „Б.„. Съгласно чл. 1 от ТЗ "фирмата" е наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва. А според чл. 7 ал. 2 от ТЗ - всяка фирма освен предписаното от закона необходимо съдържание може да включва означение за предмета на дейност, участващите лица, както и свободно избрана добавка. Според разпоредбата на § 1 т. 15 от ДР на ЗМГО, "фирма" за целите на чл. 26 ал. 3 т. 6 от ЗМГО не включва вида на търговеца. Понятието "фирма" от ТЗ е идентично с "търговско име" по смисъла на [Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост](#). Съгласно разпоредбата на [чл. 8 от ПК за закрила на индустриалната собственост](#) търговското име се закриля във всички страни членки на съюза без задължение за депозиране или регистрация, независимо от това дали то съставлява или не част от една фабрична или търговска марка. Закрилата на търговското име е уредена именно в разпоредбата на чл. 26 ал. 3 т. 6 от ЗМГО и именно тази закрила е потърсил жалбоподателят в това производство. Във връзка с изложеното съдът намира, че е налице първият елемент от фактическия състав по чл. 26 ал. 3 т. 6 от ЗМГО.

На второ място налице е и вторият елемент от фактическия състав на чл. 26 ал. 3 т. 6 от ЗМГО както законосъобразно е приел и административният орган. Това е така, тъй като видно от събраните по делото доказателства е, че фирма на жалбоподателя „Б.“ е регистрирана и използвана в Република България от 1995г., т.е. преди датата на подаване на заявката за регистрация на марката „Б.“ от 30.12.2008г. Това, че фирмата е използвана се доказва от представените по делото фактури и рекламни материали за покупко - продажба и презентирание на известни козметични продукти и лекарствени средства. Основателно тук административният орган не е приел наведеното възражение, че от представените доказателства е видно, че фирмата е използвана в минало време, а не са представени доказателства за използване към днешна дата. Това е така, тъй като видно от разпоредбата на чл. 26 ал. 3 т. 6 от ЗМГО тя изисква фирмата да е използвана, като това условие не е ограничено със срок във времето. Във връзка с изложеното съдът намира, че е налице и втората предпоставка, а именно регистрирана и използвана фирма преди датата на подаване на заявката.

На трето място настоящият състав намира, че не законосъобразно административният орган е приел, че не е налице третата предпоставка, а именно фирмата и марката да се използват във връзка със сходни или идентични стоки или услуги. Това е така, тъй като видно от събраните по делото доказателства между страните не е спорно, че фирмата на жалбоподателя се използва във връзка с осъществяването на търговия, включваща внос и продажба на лекарствени средства и козметика. Това се установява от представените по делото фактури за покупко – продажба на такива стоки. Във връзка с осъществяването на тази своя дейност жалбоподателят извършва и реклама на предлаганите от него козметични и лекарствени продукти видно от представените

по делото доказателства – стр. 129 – 165 включително от делото. От представеното по делото доказателства – библиографска справка за марка рег. № 75304 „Б.” е видно, че същата е заявена за услугите в клас 35 – реклама, клас 41 обучение (практическо и теоретическо) в областта на козметиката, както и клас 44 СПА услуги и грижи за здравето. От посоченото съдът намира, че се установява идентичност по отношение на дейността в клас 35, а именно реклама. Това е така, тъй като видно от представените по делото доказателства жалбоподателят осъществява реклама на предлаганите от него стоки – козметика и лекарства, като в долната част на рекламните каталози, дипляни и брошури е отбелязано, че представител за РБългария на тези стоки е фирмата [фирма]. В тази връзка следва да се посочи, че нормата на чл. 26 ал. 3 т. 6 от ЗМГО следва да се тълкува разширително, като наличието на сходство и/или идентичност между предлаганите стоки и услуги следва да се прецени с оглед на възможността да бъде заблуден средния потребител. В тази връзка настоящият състав намира, че при осъществяването на услугата реклама с отбелязване на марката „Б.” за средния потребител може да възникне усещането, че това са стоки предлагани от жалбоподателя, а това няма да е така. Т.е. по отношение на този клас услуги – клас 35 – реклама настоящият състав намира, че е налице и третият елемент, а именно сходство на използваните от жалбоподателя услуги и заявената от заинтересованата страна, която може да въведе в заблуждение средния потребител. По отношение на заявените услуги в класове 41 и 44 настоящият състав намира, че също е налице сходство и то такова, което може да въведе в заблуждение средния потребител. Това е така, тъй като по отношение на обучението в областта на козметиката средният потребител, а и съответно лице, което би се насочило към такова обучение би могло да бъде въведено в заблуждение, че обучението се извършва от или под патронажа и съответно с предлаганите продукти от жалбоподателя, поради това, че марката под, която се извършва обучението ще е идентична с наименованието – формата, търговското име на жалбоподателя. Същото се отнася и за предлаганите услуги от клас 44, а именно СПА услуги и грижа за здравето, при които средният потребител би могъл да бъде въведен в заблуждение, че СПА услугите и грижата за здравето се извършват от жалбоподателя и с предлаганите от него козметични и лекарствени продукти. В конкретния случай това е така, тъй като преценката следва да се направи с оглед средния потребител – неговите знания и възприятия, т.е. по отношение на аудитория, която не разполага и не следва да разполага със специални знания и интереси в областта. Освен това с оглед целта на закона и предвид това, че се касае за козметични продукти и лекарствени средства настоящият състав намира, че е от особена важност да не съществува каквато и да е възможност средният потребител да бъде въведен в заблуждение. Видно от гореизложеното в конкретния случай това не е така. Въз основа на изложеното настоящият състав намира, че в конкретния случай е бил налице и третият елемент от фактическия състав на чл. 26 ал. 3 т. 6 от ЗМГО, а именно фирмата на жалбоподателя и регистрираната марка да се използват във връзка с идентични или сходни стоки или услуги, а именно използват се по отношение на сходни услуги, като това използване може да въведе в заблуждение средният потребител, че предлаганите под марката „Б.” услуги се предлага от жалбоподателя, а това няма да е така. Като е приел, че не е налице третата предпоставка по чл. 26 ал. 3 т. 6 от ЗМГО, а тя е налице, административният орган е издал оспореното решение в оспорената му част в противоречие с материалния закон.

Във връзка с гореизложеното настоящият състав намира, че оспореното в това

производство решение на Председателя на ПВ в оспорената му част е незаконосъобразно, издадено при неправилното приложение на материалния закон и като такова следва да бъде отменено, а преписката следва да бъде върната на административния орган за произнасяне съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени по – горе в това решение.

Във връзка с изхода на спора съдът намира, че искането за присъждане на разноси от жалбоподателя, е основателно и следва да бъде уважено на основание чл. 143 ал. 1 от АПК, а искането на ответника в тази връзка – за неоснователно. Предвид обаче фактическата и правна сложност на спора, съдът намира за неоснователно възражението на ответника за прекомерност на договореното адвокатско възнаграждение от 1300 лв., поради което намира, че същото следва да присъдено в размера, в който е договорено и заплатено.

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

РЕШИ:

ОТМЕНЯ Решение № 110 от 09.05.2012г. на Председателя на Патентно ведомство на РБ, в частта, с която е отхвърлено като неоснователно искането за заличаване на регистрацията на марка с рег. № 75304 „Б.”, словна с притежател [фирма] със седалище [населено място] (преименувано на [фирма]) за услугата „реклама” (клас 35) и за всички услуги от класове 41 и 44 от МКСУ.

ИЗПРАЩА административната преписка на председателя на Патентното ведомство за произнасяне съобразно указанията по прилагането и тълкуването на закона, дадени по – горе в това решение.

ОСЪЖДА Патентно ведомство на РБългария да заплати на [фирма] със седалище [населено място] сума в размер на 1350 (хидяда триста и петдесет) лева, разноси за тази инстанция.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 дневен срок от съобщението му чрез Административен съд София – град пред Върховния административен съд.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: