

РЕШЕНИЕ

№ 4957

гр. София, 26.07.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 40 състав,
в публично заседание на 15.07.2021 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Дилияна Николова

при участието на секретаря Мариана Велева, като разгледа дело номер **3262** по описа за **2020** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл.84, ал.1 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/.

Образувано е по жалба на М. L./М. Л. със седалище и адрес на управление в С., подадена чрез адв.Ф. Б., срещу Решение № 36/30.01.2020г. на председателя на Патентно ведомство, в частта, с която се оставя без уважение искането за отмяна на регистрацията на марка рег.№ 66253 „М М.“, комбинирана, за стоките от клас 1 – вещества за отстраняване на лакове и бои; разтворители за лакове и смоли; цветоосвежаващи химикали за промишлени цели; консерванти за бетон, керамични плочи, тухлена и каменна зидария, с изключение на бои и масла; химикали, предотвратяващи кондензирането; химични препарати за предпазване от плесени; грундиращи препарати; етилов алкохол /спирт/; байцове за метал; от клас 2 – глазури; антикорозионни масла и греси; антикорозионни препарати /за консервация/; препарати за отстраняване на тапети; оцветители, вкл. за хранителни продукти; сажди /пигмент/; цинков оксид /пигмент/; оловен оксид; байцове; сгъстители за бои; природни смоли /суровина/; замазка /природна смола/; от клас 3 – препарати за отстраняване на бои, лакове и ръжда; от клас 19 – мазилка /шпакловка/; декоративни мазилки; минерални мазилки; замазки /строителни материали/; гипс; силициев двуокис. В посочената част решението се оспорва като незаконосъобразно поради противоречие с материалноправните разпоредби и в несъответствие с целта на закона. Конкретните съображения са, че притежателят на марката [фирма] не е успял да

докаже реално използване на своята комбинирана марка за нито една от описаните стоки за територията на Република България в релевантния петгодишен период – 29.09.2009г. – 29.09.2014г. съобразно разпоредбата на чл.21, ал.1 ЗМГО. Подчертава, че съгласно практиката на СЕС и ВАС реално използване на марката не може да се приеме, че има, когато марката е използвана за означаване на сходни или свързани стоки. Административният орган погрешно приел, че е доказано реално използване на марката за посочените стоки, които са сходни, свързани или въобще несходни с тези, съгласно доказателствата, представени от маркопритежателя. Реално използване следвало да се установи единствено за тези регистрирани стоки, в чийто обхват стоките съгласно доказателствата са включени. Изводът, въз основа на представените от маркопритежателя доказателства бил, че марката се използва само за ограничен кръг от стоките от клас 2 и някои други стоки, за които марката не е регистрирана. Установяването на реално ползване на процесната марка за стоки в класове 1, 2, 3 и 19, различни от тези, за които маркопритежателят е представил доказателства, според жалбоподателя опорочава решението за частично отхвърляне на искането за отмяна в оспорената му част. Този извод водел до незаконосъобразност в посочената част поради неправилно прилагане на материалния закон, уреждащ критериите за установяване на реално използване на марка, сред които е използване на марката във връзка с тези стоки, за които е регистрирана. Неправилното приложение на материалния закон довело и до несъответствие с целта му, а именно правна защита за марки да се предоставя само за тези стоки, за които марката е била подложена на реално използване.

В съдебно заседание жалбата се поддържа чрез адв.И., която моли за уважаване на жалбата на оспорващото дружество, както и за отхвърляне на жалбата на [фирма], по съображения, изложени в писмена защита, представена от адв.Б.. Претендира се присъждането на направените по производството разноски по представен списък.

С разпореждане от 07.05.2020г. е присъединена за съвместно разглеждане жалбата на [фирма], подадена чрез адв.А. И., срещу същото решение, оспорено в частта, с която се отменя частично регистрацията на марка рег.№ 66253 „М М.“, комбинирана. Решението в оспорената част се моли да бъде отменено като неправилно поради нарушение на материалния закон. Изложените съображения за това са, че в хода на производството пред административния орган са представени множество материали и доказателства, които свидетелстват за активното присъствие на марка „М М.“ на пазара в Република България. По отношение на много стоки, за които е постановена отмяна твърди, че те влизат в обхвата на стоките, по отношение на които има доказано и прието използване. По отношение на постановената пълна отмяна на услугите в клас 35 твърди, че дружеството реализира услуги в посочения клас, тъй като осъществява активни маркетингови мероприятия и най-вече маркетингови събития под най-различна форма. Дружеството реално извършвало рекламни дейности, не само като предлагало стоките си с цел продажба, а реализирало цялостни рекламни кампании. Още повече, че под марката се реализирала търговска дейност и търговски сделки също в клас 35.

В съдебно заседание жалбата се поддържа чрез адв.А., която моли за уважаването ѝ и за отхвърляне на жалбата на М. Л./М. Л.. Подробни съображения са изложени в писмени бележки от адв.И.. Претендира се присъждане на направените по производството разноски по представен списък.

Ответникът по оспорването, чрез юрк.Г. в съдебно заседание, моли и двете жалби да

бъдат отхвърлени като неоснователни, тъй като оспореният с тях административен акт е законосъобразен. Подробни съображения излага в писмени бележки. Претендира присъждането на юрисконсултско възнаграждение. Възразява срещу размера на адвокатското възнаграждение, заплатено и от двете страни, който моли да бъде намален като прекомерен.

Софийска градска прокуратура, редовно призована, не взема участие по делото и не изразява становище за законосъобразността на оспорения административен акт.

Административен съд София-град, като обсъди релевираните с жалбата основания, доводите на страните в съдебно заседание и прецени събраните по делото доказателства, намира следното от фактическа страна:

Административното производство по издаване на оспорения акт е образувано по подадено от М. Л./М. Л., С., искане с вх.№ 1293111/29.09.2014г. за отмяна на регистрацията на процесната марка на основание чл.25, ал.1, т.1 вр. с чл.19 ЗМГО /обн. ДВ, бр.81/1999г., отм./, чл.35, ал.1, т.1 вр. чл.21, ал.1 от действащия ЗМГО за всички стоки и услуги от класове 1, 2, 3, 19 и 35 на М.. В искането е мотивирано, че маркопритежателят не е използвал марката за период по-дълъг от пет години.

Страните не спорят и от представената библиографска справка се установява, че процесната марка с рег. № 66253 „М М.“, комбинирана, е заявена на 03.02.2006г. и регистрирана на 31.07.2008г. за стоки и услуги от класове 1, 2, 3, 19 и 35 на М., както следва: клас 1: вещества за отстраняване на лакове и бои; разтворители за лакове и смоли; химични оцветители за емайл и стъкло; цветоосвежаващи химикали за промишлени цели; консерванти за бетон, керамични плочи, тухлена и каменна зидария, с изключение на бои и масла; химикали, предотвратяващи кондензирането; химични препарати за предпазване от плесени; грундиращи препарати; антифриз; спирални течности; етилов алкохол /спирт/; апретиращи химикали за кожи; байцове за метал; керамични глазури; клас 2: бои; бои за керамика; бои за кожа и обувки; бои за хранителни продукти; лакове; емайли за боядисване; глазури; грундове; политури; антикорозионни вещества и вещества, предпазващи дървения материал от повреждане; антикорозионни масла и греси; антикорозионни препарати /за консервация/; препарати за отстраняване на тапети; оцветители, вкл. за хранителни продукти; сажди /пигмент/; цинков оксид /пигмент/; оловен оксид; багрилни вещества; байцове; разредители за бои и лакове; сгъстители за бои; мастила печатарски и за кожа; тонери (мастило) за фотокопирни машини; непреработени естествени смоли; растителни смоли; природни смоли /суровина/; замазка /природна смола/; метали във вид на фолио и прах за бояджии, декоратори, печатари и художници; клас 3: препарати за отстраняване на бои, лакове и ръжда; препарати за почистване на запушени дренажи; клас 19: неметални строителни материали; материали за покриви, неметални; мазилка /шпакловка/; декоративни мазилки; минерални мазилки; замазки /строителни материали/; гипс; покрития, неметални, за строителни цели; облицовки; хидроизолации, неметални, за строителни цели; изолиращи стъкла /строителство/; силициев двуокис /кварц/; смола, катран; минерална вата; материали за пътна настилка; неметални твърди тръби за строителството; асфалт, катран и битум; неметални преносими конструкции; неметални паметници; клас 35: реклама; он-лайн реклама в компютърна мрежа; изготвяне на рекламни рубрики; радио- и телевизионни реклами; разпространение на рекламни материали; разпространяване на мостри; отдаване под наем на рекламно пространство и време във всички средства за комуникация; отдаване под наем на рекламни съоръжения;

организиране на изложби и търговски панаири с търговска или рекламна цел; представяне на стоки; организиране на търгове; изследване на пазара; преглед на печата; проучване на общественото мнение; текстообработка; възпроизвеждане на документи; управление на търговски сделки, включително свързани с верига магазини; търговска администрация; групиране за сметка на трети лица на различни стоки /с изключение на транспорта им/, което да позволи на потребителя да ги види и купи по удобен начин; снабдяване за сметка на трети лица /закупуване на стоки или услуги за други/; насърчаване на продажбите /за трети лица/; консултантски услуги за търговско управление; професионални консултации в областта на търговията; търговски оценки; административна дейност; административно управление на хотели; отдаване под наем на автомати за продажба; събиране и систематизиране на информация в компютърни бази данни; търсене в компютърни бази данни /за трети лица/. Марката е със срок на защита до 03.02.2026г. Марката съдържа данни за защитени цветове: червен и бял, и конкретно специфично изображение. Притежател на марката е [фирма], [населено място].

Със Заповед № 417/20.10.2014г. на председателя на Патентно ведомство /ПВ/ е назначен състав за разглеждане на искането, който да изготви становище за вземане на решение по него.

Екземпляр от искането е изпратен на маркопритежателя като му е указана възможността за изразяване на становище. От него на 13.11.2015г. е депозирано възражение срещу искането и са приложени доказателства за използване на марката в релевантния петгодишен период. Във връзка с тях се сочи, че в изследвания период марката се използва активно в реклама, като всяка година маркопритежателят влага значителни средства в подкрепа, на което представя фактури и снимки. Соци, че представените доказателства свидетелстват за постоянно и непрекъснато използване на марката във връзка с регистрираните стоки в големи обеми и количества през целия процесен период.

Вторият екземпляр от възражението и доказателствата към него са представени на молителя за становище със съобщение от 20.11.2015г.

На 03.12.2015г. молителят е депозирал становище по възражението на маркопритежателя, с което оспорва всички представени доказателства за използване на процесната марка. По повод представените фактури за поръчка на календари счита, че думата М. във фактурите представлява фирменото наименование на [фирма], а не Марката „М М.“. Във връзка с доказателства Д 7 - пет бр. снимки, коментира, че не се установява какви стоки/услуги се рекламират с марката. Също така допълва, че тези доказателства не установяват използването на марката във връзка с услугите от клас 35 на М.. Относно доказателства Д 8-16 счита, че фактурите установяват само поръчка на бележници, работни календари, чанти, папки, каталог и думата М. отново представлява фирменото наименование на [фирма], а не процесната марка. Също така обръща внимание, че част от представените снимки не са преведени, поради което не следва да се преценяват. Друга част са означени с марките „D.“, „AQUIS“, „Практика“, „Teflon“, а не с марката „М М.“. Допълва, че с процесната марка не се рекламират стоките и услугите на маркопритежателя. Оспорва доводите в становището, че с горните доказателства се установява ползването на марката в клас 01 на М.. Също така счита, че и на представените страници от списания и разпечатки от сайтове, фактури за продажби са представени други марки, а думата М. представлява фирменото наименование на притежателя.

Притежателят, в становище от 15.03.2016г., оспорва изцяло възражението на молителя. Счита, че в него неоснователно се твърди, че знакът „М М.“ е използван като фирмено наименование, а не за означаване на стоки и услуги. Отбелязва, че думата „М М.“ е използвана като търговска марка - със специфичен шрифт, графично оформление и цвят, което се потвърждава от представените материали. В подкрепа на своята теза, представя допълнителни доказателства.

В становище от 09.05.2016г., молителят, във връзка с допълнително представените от маркопритежателя доказателства, след подробен анализ на същите, отново твърди, че те не доказват реално ползване на марката в релевантния период във връзка с регистрираните стоки и услуги.

С Решение № 101/02.06.2016г. на председателя на ПВ производството по искането е спряно на основание чл.54, ал.1, т.6 АПК по взаимно съгласие на страните, които уведомяват, че водят преговори за постигане на споразумение.

Със Заповед № 452/27.05.2019г. на председателя на ПВ е отменена негова предходна Заповед № 417/20.10.2014г. и е назначен на основание чл.42 ЗМГО друг състав за разглеждане на искането. С Определение № 24/31.05.2019г. на председателя на ПВ на основание чл.17, ал.5 от Наредбата за разглеждане на спорове по ЗМГО, производството по искане за отмяна регистрацията на марка рег.№ 66253 „М М.“, комбинирана, е възобновено.

Със Заповед № 61/17.01.2020г. на председателя на ПВ е отменена негова Заповед № 452/27.05.2019г. и е назначен нов състав за разглеждане на искането. Последният е изготвил становище за частична основателност на искането – посочено е, че то може да се приеме за неоснователно за стоките „вещества за отстраняване на лакове и бои; разтворители за лакове и смоли; цветоосвежаващи химикали за промишлени цели; консерванти за бетон, керамични плочи, тухлена и каменна зидария, с изключение на бои и масла; химикали, предотвратяващи кондензирането; химични препарати за предпазване от плесени; грундиращи препарати; етилов алкохол /спирт/; байцове за метал от клас 1; глазури; антикорозионни масла и греси; антикорозионни препарати /за консервация/; препарати за отстраняване на тапети; оцветители, вкл. за хранителни продукти; сажди /пигмент/; цинков оксид /пигмент/; оловен оксид; байцове; сгъстители за бои; природни смоли /суровина/; замазка /природна смола/ от клас 2; препарати за отстраняване на бои, лакове и ръжда от клас 3; мазилка /шпакловка/; декоративни мазилки; минерални мазилки; замазки /строителни материали/; гипс; силициев двуокис от клас 19. Искането е прието за основателно за стоките химични оцветители за емайл и стъкло; антифриз; спирачни течности; апретиращи химикали за кожи; керамични глазури от клас 1; бои за керамика; бои за кожа и обувки; бои за хранителни продукти; мастила печатарски и за кожа; тонери /мастило/ за фотокопирни машини; непреработени естествени смоли; растителни смоли; метали във вид на фолио и прах за бояджии, декоратори, печатари и художници от клас 2; препарати за почистване на запушени дренажи от клас 3; покрития, неметални, за строителни цели; облицовки; хидроизолации, неметални, за строителни цели; неметални строителни материали; материали за покриви, неметални; изолиращи стъкла /строителство/; материали за пътна настилка; неметални твърди тръби за строителството; смола, катран; минерална вата; асфалт, катран и битум; неметални преносими конструкции; неметални паметници от клас 19 и на всички услуги от клас 35 на М..

Доводите на състава са изцяло възприети от ответника и въз основа на така приетото е

издаден оспореният акт. Същият, видно от известия за доставяне на л.44 по делото е съобщен на [фирма] на 05.02.2020г., а на М. Л./М. Л. – на 12.02.2020г. Съответно жалбата на първото дружество е подадена на 06.04.2020г., а на второто дружество – на 30.03.2020г.

За изясняване на спора от фактическа страна по делото са приети заключения на основна и повторна съдебно-маркови експертизи, първото изготвено от вещото лице Л. С. Т. – П., а второто от вещото лице З. Н. М. – В.. Съдът не кредитира заключението на вещото лице П., доколкото същото съдържа противоречиви констатации и оттам създава неяснота по отношение на дадените отговори. Заключение на вещото лице М. съдът ще коментира по-долу, в правните си изводи по съществото на спора.

Въз основа на така установеното от фактическа страна, от правна страна съдът приема следното:

Жалбите са допустими – подадени са срещу подлежащ на оспорване пред съд индивидуален административен акт, от лица, които са негови адресати и чиято правна сфера той засяга неблагоприятно в съответните оспорени части, в преклузивния двумесечен срок за оспорване, регламентиран с разпоредбата на чл.84, ал.1 ЗМГО.

Разгледани по същество, жалбите са неоснователни.

Като извърши дължимата на основание чл.168, ал.1 АПК проверка за законосъобразност на оспорения акт, освен на основанията, сочени от оспорващите, на всички основания по чл.146 АПК, съдът приема следното:

Оспореното решение е постановено от компетентен административен орган – председателя на Патентно ведомство като компетентността му произтича от разпоредбата на чл.76, ал.8 ЗМГО, съгласно която решенията по ал.7 /конкретно в случая ал.7, т.2 ЗМГО/ за отмяна регистрацията на марка за част от стоките или услугите се вземат от председателя на Патентното ведомство или от оправомощен от него заместник-председател.

Спазено е и изискването за форма и съдържание на административния акт, установено в разпоредбата на чл.59 АПК, доколкото специалният приложим закон не регламентира изисквания, различни от посочените в кодекса – актът е в писмена форма и съдържа изискуемите реквизити: наименование, издател и адресати, разпоредителна част, фактически и правни основания за издаването му.

При постановяването на оспореното решение не се установяват допуснати нарушения на административнопроизводствените правила, които да бъдат квалифицирани като съществени и да мотивират отмяната на акта само на това на това основание. Спазен е процесуалният ред, установен в разпоредбите на чл.42-46 ЗМГО /отм./ за разглеждане на подаденото искане за отменяне на процесната марка, доколкото процесното искане е подадено при действието на отменения закон. Административното производство е образувано по допустимо искане, препис от него е изпратен на притежателя на марката като му е предоставена възможност да изложи становище по него и да представи относимите към случая доказателства. Представените с възражението на маркопритежателя доказателства, както и препис от самото възражение, са изпратени на молителя като му е дадена възможност да изрази становище по тях, както и по релевираните възражения. Искането е

разгледано от състав на отдела по спорове, който е изготвил становище за вземането на решение от председателя на ПВ. Изводите на последния по приложението на материалния закон, съдът намира съответни на доказателствата по делото.

Както се посочи по-горе, искането за отмяна регистрацията на процесната марка, е подадено на основание чл.25, ал.1, т.1 вр. чл.19 ЗМГО /отм./.

Разпоредбата на чл.25, ал.1, т.1 ЗМГО /отм./ предвижда, че регистрацията на марка се отменя по искане на всяко лице, когато марката не е била използвана съгласно чл.19. Последната разпоредба от своя страна предвижда, че когато в срок пет години от датата на регистрацията притежателят не е започнал реално да използва марката на територията на Република България във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана, или използването е било преустановено за непрекъснат период от пет години, регистрацията може да бъде отменена, ако не съществува основателна причина за неизползването /ал.1/. Според разпоредбата на ал.2 на чл.19 за реално използване по смисъла на ал.1, освен използването по чл.13, ал.2, се счита и използването на марката от притежателя ѝ във вид, който не се различава съществено от вида, в който марката е била регистрирана; както и поставянето на марката върху стоките или върху тяхната опаковка в Република България, независимо от това че са предназначени само за износ. Според ал.3 на чл.19 ЗМГО /отм./ използването на марката със съгласието на притежателя се счита за използване от самия него.

Съответно сега действащият Закон за марките и географските означения в чл.35, ал.1, т.1 предвижда, че регистрацията на марка се отменя по искане на всяко лице, когато марката не е била използвана съгласно чл.21. Последната разпоредба от своя страна гласи, че когато в срок 5 години от датата на регистрацията притежателят не е започнал реално да използва марката на територията на Република България във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана, или използването е било преустановено за непрекъснат период от 5 години, регистрацията може да бъде отменена, ако не съществува основателна причина за неизползването /ал.1/. За реално използване по смисъла на ал.1 се счита и: 1. използването на марката от притежателя ѝ във вид, който не се различава съществено от вида, в който е била регистрирана, независимо дали видът, в който се използва, е регистриран като друга марка на същия притежател; 2. поставянето на марката върху стоките или върху тяхната опаковка в Република България, независимо от това че са предназначени само за износ /ал.3 на чл.21 ЗМГО/. Според ал.4 на с.р. използването на марката със съгласието на притежателя се счита за използване от самия него, а според ал.5 при преценката на реалното използване се вземат предвид мястото, продължителността, обемът и естеството на употреба на марката за стоките или услугите, за които е регистрирана.

Т.е. при сравнение на разпоредбите от двата нормативни акта се установява идентичност на съдържанието по отношение на релевантния период и критериите за преценка на реално използване на марката. Нова по съдържание е разпоредбата на ал.5, но по същество с оглед трайната

съдебна практика по въпроса тези критерии винаги са били преценявани с оглед конкретния случай. Макар производството пред ПВ да е образувано при действието на отменения закон за преценка съответствието на оспорения акт с материалния закон следва да бъдат съобразени разпоредбите на действащия понастоящем, с оглед нормата на чл.142, ал.1 АПК вр. § 5, ал.2 ПЗР ЗМГО.

В настоящия случай до датата на подаване на искането – 29.09.2014г. са изминали повече от 5 години от датата на регистрацията на процесната марка /31.07.2008г./, с оглед което е налице едната от изискващите се предпоставки по чл.21 ЗМГО, като при правилно приложение на закона ответникът е определил релевантния период за доказване на използване на марката - от 29.09.2009г. до 29.09.2014г. В случая с оглед представените по делото доказателства и с оглед въведените с жалбите твърдения, се установява, че марката е била използвана от притежателя ѝ, поради което не е необходимо да се изследва хипотезата на чл.21, ал.4 ЗМГО.

Съдебната практика е единна в разбирането, че използването на марката трябва да съответства на нейната функция - да служи като гаранция за произхода на стоките или услугите, за които е регистрирана, позволявайки на потребителите да ги разграничат от конкурентните предложения на пазара. Следователно, под реално използване трябва да се разбира преди всичко използването, което е способно да оправдае основното ѝ предназначение да отличава стоките или услугите, които са означени с нея. Ето защо то не може да бъде символично и да е насочено към запазване на предоставеното с регистрацията право. Обратно, необходимо е марката действително да е присъствала на пазара и да е създавала определена представа у потребителите за връзката ѝ с конкретна продуктова категория. Това означава, че за да е реално, използването трябва да е в степен, която да е обоснована за съответния икономически сектор като достатъчна за заемането и задържането на пазарни позиции. Други фактори, които оправдават наличието на реално използване са естеството на стоките или услугите, характеристиките на пазара, териториалния обхват и честотата на използване на марката. Или представените от маркопритежателя доказателства следва да установяват наличието на горните обстоятелства, съответно да доказват установяване на трайно присъствие на пазара чрез съответен пазарен дял.

В настоящия случай маркопритежателят е представил доказателства към възражението си, както и към отговора на изразеното от молителя становище. Допълнително доказателства бяха представени и в настоящото съдебно производство.

От представените в хода на административното производство доказателства, административният орган е приел, че съобразно фактури за извършени продажби, в периода 2009-2014г., дружеството [фирма] е осъществило доставки на следните стоки - алкидна боя, латексна боя, фасадна боя, блажна боя, газ за вътрешно осветление, грунд, антикорозионен грунд, сребърен феролит, лазурен лак, разредител кореселин, безир за дърво, лак, емайл лак, автоемайл лак, яхтен лак, европалети, минерална мазилка, импрегнатор за дърво, препарат за премахване на бои, лепило за картон, тонираща паста, спирт за горене, боя за пътна маркировка, всички попадащи в списъка на

стоките от класове 1, 2, 3 и 19, за които е регистрирана процесната марка. Доставчик по всички фактури е маркопритежателят, а получатели са различни търговци - [фирма], [фирма], [фирма], [фирма], [фирма], [фирма], [фирма], [фирма], [фирма], [фирма], [фирма], [фирма], [фирма], [фирма] и др.

Посочените като купувачи във фактурите дружества са със седалища в градове на територията на цялата страна - С., В., Р., Шумен, С. З., К., Я., Полски Т., Х., П., Б. и др.

В горния ляв ъгъл на всяка една фактура има правоъгълно поле, в което е разположен словния елемент М М., където буквата „М“ е представена силно стилизирана, наподобяваща плик за писмо, а „М.“ е изписан с масивни букви.

Всяка една от стоките в продуктите номенклатури на счетоводните документи е описана чрез вида на изделието и разфасовката му - алкидна боя, латексна боя, фасадна боя, блажна боя, газ за вътрешно осветление, грунд, антикорозионен грунд, сребърен феролит, лазурен лак, разредител кореселин, безир за дърво, лак, емайл лак, автосмайл лак, яхтен лак, европалети, минерална мазилка, импрегнатор за дърво, препарат за премахване на бои, лепило за картон, тонираща паста, спирт за горене, от 0,250 л, 0,65 л, 0,75 л, 2,5 л, 1 кг, 5 кг, 10 кг, 15 кг, 25 кг, като към вида на всяка стока е изписано и наименованието „М.“.

Единичната цена на стоките по фактурите с процесната марка е приблизително между 1,80 лв. и 100,00 лв., а реализираната продукция е - около 30 - 1000 бр. на доставка, с обща стойност за всяка сделка между 800 лв. и 18 000 лв.

Въз основа на това е прието, че продажбите са извършвани регулярно /ежемесечно/, като обемът, продължителността, регулярността и географският обхват на използване на процесната марка за стоките алкидна боя, латексна боя, фасадна боя, блажна боя, газ за вътрешно осветление, грунд, антикорозионен разредител кореселин, безир за дърво, лак, емайл лак, автосмайл лак, яхтен лак, европалети, минерална мазилка, импрегнатор за дърво, препарат за премахване на бои, лепило за картон, тонираща паста, спирт за горене, боя за пътна маркировка дават основание да се заключи, че то е действително и ефективно, позволяващо създаване и поддържане на пазарен дял в сектора. Този извод на административния орган, след анализ на посочените доказателства, се споделя изцяло от настоящия състав.

Относно разгласяването и начина на представяне на крайното търговско предложение, по преписката са приложени интернет справки, печатни публикации, рекламни брошури, снимки на изделията и мястото им на излагане в търговските обекти. От рекламните брошури на големите търговски вериги „М.“, „Р.“ и „М.“ е видно, че се предлагат стоки, означени със знака „М М.“. Видно от изображенията, продуктите се предлагат в различни опаковки, които са обозначени с процесния знак „М М.“ в съчетание със словни елементи като: „латекс, алкидна боя, интериорна боя и др., което не поставя под съмнение естеството на стоката и начина на употреба на марката.

Изрично ответникът отбелязва, че във връзка с публичното представяне следва да се вземе предвид, че знакът е обект не само на действия с рекламно-промоционален характер, но е предмет и на различни събития,

свързани директно или индиректно с коментиранията марка. Също така от представените доказателства е видно, че за популяризиране на марката, притежателят ежегодно инвестира значителни средства за изработка на календари, рекламни материали, облекла, билбордове, означени със знака „М М.“. Съдът споделя становището, че материалите показват, че атакуваната марка е използвана в съответствие с основната си функция, а именно да отличава стоките на нейния притежател от тези на другите лица на пазара.

Във всички фактури, рекламни листовки и материали, снимки, опаковки, използването на марката се е осъществявало чрез комбинация на словния елемент „М М.“, разположен в правоъгълно поле, като самостоятелно стоящата буква „М“ е представена силно стилизирана, наподобяваща пощенски плик, а думата „М.“ е изписана с масивни букви със стандартен шрифт – т.напр. календар за 2014г. /л.78 и 79 по делото/ и календар за 2010г. /л.82/, рекламен тефтер /л.92/, брошури на л.132, л.134, л.136 и сл. Предвид начина на изобразяване на марката върху тях, е видно, че използването на марката от нейния притежател [фирма] не се различава от вида, в който тя е била регистрирана.

Въз основа на горното следва да се приеме, че процесната марка е използвана през релевантния петгодишен период за означаване на стоките алкидна боя, латексна боя, фасадна боя, блажна боя, газ за вътрешно осветление, грунд, антикорозионен грунд, сребърен феролит, лазурен лак, разредител кореселин, безир за дърво, лак, емайл лак, автоемайл лак, яхтен лак, европалети, минерална мазилка, импрегнатор за дърво, препарат за премахване на бои, лепило за картон, тонираща паста, спирт за горене, боя за пътна маркировка. Предвид това и при отчитане на принципа, според който, когато една марка е регистрирана за стоки, описани чрез общите термини като например в конкретния случай: „вещества за отстраняване на лакове и бои; химикали, предотвратяващи кондензирането; химични препарати за предпазване от плесени; грундиращи препарати“ /клас 1/; „неметални строителни материали“ /клас 19/, и е използвана за продукти, попадащи в някоя от общо указаните категории, знакът се счита за използван за тази обща категория. Възможно е обаче един продукт да бъде отнесен към повече от една категория стоки, поради това, че може да бъде определен от гл.т. на съдържанието/състава си и от гл.т. на предназначението си.

От разгледаните писмени доказателства и от преценката им поотделно и съвкупно изводът е, че през 2009-2014г. маркопритежателят [фирма] е предлагал за продажба следните стоки, попадащи в обхвата на процесното право: „вещества за отстраняване на лакове и бои; разтворители за лакове и смоли; цветоосвежаващи химикали за промишлени цели; консерванти за бетон, керамични плочи, тухлена и каменна зидария, с изключение на бои и масла; химикали, предотвратяващи кондензирането; химични препарати за предпазване от плесени; грундиращи препарати; етилов алкохол /спирт/; байцове за метал“ /клас 1/; „бои; лакове; емайли за боядисване; глазури; грундове; политури; антикорозионни вещества и вещества, предпазващи дървения материал от повреждане; антикорозионни масла и греси; антикорозионни препарати /за консервация/; препарати за отстраняване на тапети; оцветители, вкл. за хранителни продукти; сажди /пигмент/; цинков

оксид /пигмент/; оловен оксид; багрилни вещества; байцове; разредители за бои и лакове; сгъстители за бои; природни смоли /суровина/; замазка /природна смола/“ /клас 2/; „препарати за отстраняване на бои, лакове и ръжда“ /клас 3/; „мазилка /шпакловка/; декоративни мазилки; минерални мазилки; замазки /строителни материали/; гипс; силициев двуокис /кварц/;“ /клас 19/. Снабдяването с процесните стоки е постоянно и в количества, отговарящи на естеството на изделията, които означава - среден и над средния клас продукти, индикатор за което са тяхната стойност, история и обвързване с конкретни позитивни характеристики и претенции за високо качество.

Следователно, в рамките на процесния период е доказано използване от притежателя на атакуваното право на процесната марка като е участвал в търговския оборот, осъществявайки разпространението па стоки с марка „М М.“ на територията на България. Стоките са в обем, който сочи наличието не номинално, а на реално използване на процесния знак, което позволява достигането и запазването на определени пазарни позиции.

Този извод обезпечавя неоснователност на жалбата на М. L./М. Л., която следва да бъде отхвърлена.

Съответен на доказателствата по делото е изводът на административния орган, че от страна на маркопритежателя не са ангажирани доказателства за използване на марката във връзка със стоките „химични оцветители за емайл и стъкло; антифриз; спирачни течности; апретиращи химикали за кожи; керамични глазури“ от клас 1; „бои за керамика; бои за кожа и обувки; бои за хранителни продукти; мастила печатарски и за кожа; тонери /мастило/ за фотокопирни машини; непреработени естествени смоли; растителни смоли; метали във вид на фолио и прах за бояджии, декоратори, печатари и художници“ от клас 2; „препарати за почистване на запушени дренажи“ от клас 3; „покрития, неметални, за строителни цели; облицовки; хидроизолации, неметални, за строителни цели; неметални строителни материали; материали за покриви, неметални; изолиращи стъкла /строителство/; материали за пътна настилка; неметални твърди тръби за строителството; смола, катран; минерална вата; асфалт, катран и битум; неметални преносими конструкции; неметални паметници“ от клас 19 и на всички услуги от клас 35 на М.. Следва изрично да се посочи, че наличието на доказателства за реално използване на марката за стока от определен клас не означава, че е доказано използването на марката за всички стоки от този клас. Следва също така, да се разграничат сходните от идентичните стоки – т.напр. боите за стени и боите за хранителни продукти са сходни стоки, но не са идентични с оглед предназначението им, именно за това те са посочени като отделна група стоки в съответния клас.

Този извод се подкрепя и от приетото заключение на вещото лице З. М.. Позовавайки се на обяснителните бележки към М. за стоките от клас 1 вещото лице сочи, че те обхващат главно химически продукти за употреба в промишлеността, науката и селското стопанство, както и химически продукти, които влизат в състава на изделия, попадащи в други класове, т.е. те са химически компоненти, използвани за готови за употреба продукти, които са посочени в клас 2. Поради тази причина посочените в този клас „вещества за

отстраняване на лакове и бои“, „разтворители за лакове и смоли“, „грундиращи препарати“, „байцови за метал“, „керамични глазури“ са сходни на съответните стоки от клас 2, но не са идентични. Така също посоченият в клас 1 „етилов алкохол /спирт/“ не е идентичен на „спирт за горене“, тъй като етиловият спирт е един от компонентите за производство на спирт за горене, който е включен в стоките от клас 4.

Отделно от това следва да се посочи, че преценката за сходство на стоките и услугите и оттам за съществуването на вероятност от объркване на потребителите, се отнася към относителните основания за отказ на регистрация на марка – чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО и съответно към основанията за заличаване на регистрацията по чл.36 ЗМГО. Сходството на стоките и услугите, за които се използва марката и вероятността да се въведат потребителите в заблуждение е неотнормимо към преценката за спазване изискванията за реална употреба, тъй като както Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз, така и ЗМГО не предвиждат изключения в този смисъл. Въпросът за сходство и/или идентичност на стоки в случая следва да се поставя единствено за извършване на преценка дали марката е използвана за означаване на стоки, за които е регистрирана, като сходство на стоки може да се приеме само в случаите, когато се касае за регистрирана марка за група стоки, както се посочи по-горе. Само в този случай следва да се приеме използването на марката във връзка със сходни стоки като реално използване по см. на чл.21 ЗМГО и чл.18 от регламента. Реално използване на марката във връзка със стоки, различни от регистрираните, може да се приеме само в случаите, когато е налице пряка връзка между стоките. Такава е налице в случаите, когато стоката, за която е използвана марката, и стоката, за която е регистрирана марката, се намират в съотношение на част към цяло. Пряка връзка е налице и в случаите, когато марката се използва за стоки и услуги, свързани с поддръжката на произведените.

Предвид горното съдът приема за неоснователно възражението на жалбоподателя [фирма], че е доказано реалното използване на марката му за стоките „химични оцветители за емайл и стъкло“ от клас 1, тъй като е сходна като предназначение, състав и потребители на стоките „цветоосвежаващи химикали за промишлени цели“ от същия клас, по отношение на които има признато използване. Същото е важно и по отношение на посоченото за стоките от клас 2 и клас 19 в писмените бележки на адв.И..

Въз основа на изложеното съдът приема за неоснователна жалбата на [фирма] срещу решението на председателя на ПВ в частта, с която е отменена регистрацията на марката за стоките от клас 1, 2, 3 и 19.

Неоснователна е жалбата на дружеството и по отношение на отмяната на регистрацията на марката за всички услуги от клас 35. Както се посочи по-горе, видно от представената библиографска справка марката на дружеството е регистрирана за следните услуги от този клас: реклама; он-лайн реклама в компютърна мрежа; изготвяне на рекламни рубрики; радио- и телевизионни реклами; разпространение на рекламни материали; разпространяване на мостри; отдаване под наем на рекламно пространство и

време във всички средства за комуникация; отдаване под наем на рекламни съоръжения; организиране на изложби и търговски панаири с търговска или рекламна цел; представяне на стоки; организиране на търгове; изследване на пазара; преглед на печата; проучване на общественото мнение; текстообработка; възпроизвеждане на документи; управление на търговски сделки, включително свързани с верига магазини; търговска администрация; групиране за сметка на трети лица на различни стоки /с изключение на транспорта им/, което да позволи на потребителя да ги види и купи по удобен начин; снабдяване за сметка на трети лица /закупуване на стоки или услуги за други/; насърчаване на продажбите /за трети лица/; консултантски услуги за търговско управление; професионални консултации в областта на търговията; търговски оценки; административна дейност; административно управление на хотели; отдаване под наем на автомати за продажба; събиране и систематизиране на информация в компютърни бази данни; търсене в компютърни бази данни /за трети лица/.

В подкрепа на твърдението си, че е използвал марката за означаване на услуги от този клас, маркопритежателят е представил фактури за поръчка на календари, бележници, работни календари, чанти, папки, каталог. По отношение на тях ответникът е приел, че не представляват годни доказателства, установяващи реално ползване на марката в релевантния петгодишен период. Такива са и установяванията на вещото лице М., което дава същото заключение.

Съгласно обяснителните бележки към М. за клас 35 той обхваща главно услуги, извършвани от лица или организации, чиято основна цел е помощ при дейността или управлението на търговско предприятие или помощ при управлението на търговски сделки или търговската дейност на промишлено или търговско предприятие, както и услуги, извършвани от рекламни агенции, осъществяващи главно връзките с широката публика, разпространяване на съобщения или обяви по всякакви начини и за всякакви стоки и/или услуги. Следователно това са услуги, предоставяни на трети лица. Регистрираните услуги „реклама; он-лайн реклама в компютърна мрежа; изготвяне на рекламни рубрики; радио- и телевизионни реклами; разпространение на рекламни материали; разпространяване на мостри; отдаване под наем на рекламно пространство и време във всички средства за комуникация; отдаване под наем на рекламни съоръжения; организиране на изложби и търговски панаири с търговска или рекламна цел; представяне на стоки“ се отнасят до оказване на помощ на трети лица при продажба на стоките им.

В представените по делото материали се съдържат единствено данни, че стоките, произвеждани от маркопритежателя са били рекламирани в списания, вестници и брошури, както и в рекламните материали на дружеството – календари, бележници и пр. Всички те доказват единствено, че се рекламират собствени продукти, а не че марката се използва за предоставянето на рекламни услуги, в т.ч. за представяне на стоки/услуги на трети лица. А рекламирането на собствени стоки/услуги не представлява употреба на рекламни услуги по клас 35. Посоченото от маркопритежателя, че организира цялостни рекламни кампании не е подкрепено с доказателства, че обект на тези рекламни кампании са стоки/услуги на трети лица, различни собствените

стоки. Що се касае до твърдението, че се рекламират продукти на трети лица с марките DuPont, Teflon и Thermilate, се споделя възражението на насрещната страна М. Л./М. Л., че представените доказателства не установят използване на марката за услугите от клас 35. Както се сочи в писмената защита на адв.Б. и е видно от приложените по делото доказателства, на представената разпечатка на л.609, долу, вдясно, е изписано, че Teflon е запазена марка на компанията DuPont и се използва под лиценз от [фирма]. В този смисъл представеното доказателство не доказва извършване на услуги от клас 35 от последното дружество, тъй като по същество отново се рекламира собствена продукция. Същото следва да се каже и по отношение на доказателствата, приложени на л.610, 611, 614, 617 по делото, представляващи разпечатки от рекламни брошури, в които освен процесната марка се съдържа и марката Teflon като изрично се посочват предимствата на лаковете и боите, съдържащи тефлон, влаган в продуктите на [фирма] с марка D.. На л.619 по делото се съдържа презентация на компанията [фирма], видно от която през 2007г. дружеството е получило ексклузивни права от международната научноизследователска компания DuPont за производство на бои и лакове с Teflon в България, които са пуснати на българския пазар през м.март 2008г. с марките „Декоратор“ и „Аквис“.

Що се касае за марката Thermilate, видно от доказателството на л.621 по делото, представляващо разпечатка от рекламна брошура, Thermilate представлява продукт – тънкостенни кухи керамични микросфери с вакуумирани кухини, които формират ефикасна термична бариера. Този продукт, съгласно доказателството на л.613 /долния десен ъгъл на кутията, показана на изображението/ се влага в произвежданата от маркопритежателя енергоспестяваща боя, изрично означена като продукт на [фирма].

По изложените съображения съдът намери оспореното решение за законосъобразен административен акт, постановен при отсъствие на някое от отменителните основания по чл.146 АПК. Съответно при този извод подадените срещу него жалби са неоснователни и следва да бъдат отхвърлени.

При този изход на спора на ответника се следват разноски за юрисконсултско възнаграждение, чийто общ размер следва да бъде определен на 200 лева, на основание чл.24 НЗПП, вр. Чл.37 ЗПП, вр. Чл.143, ал.3 АПК.. На жалбоподателите и заинтересовани страни разноски не се следват.

Водим от горното и на основание чл.172, ал.2 и чл.143, ал.3 АПК, Административен съд София-град, Второ отделение, 40-ти състав

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбите на М. Л./М. Л., С. и [фирма] срещу Решение № 36/30.01.2020г. на председателя на Патентно ведомство.

ОСЪЖДА М. Л./М. Л., С. да заплати на Патентно ведомство сумата в размер на 100 /сто/ лева, представляваща разноски по производството.

ОСЪЖДА [фирма] да заплати на Патентно ведомство сумата в размер на 100 /сто/ лева, представляваща разноски по производството.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му, чрез Административен съд София-град пред Върховния административен съд.

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

Съдия: