

РЕШЕНИЕ

№ 3854

гр. София, 04.08.2011 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 22 състав, в публично заседание на 26.11.2010 г. в следния състав:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Десислава Корнезова

при участието на секретаря Албена Рибарска, като разгледа дело номер **3442** по описа за **2010** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.50б ал.6 ЗМГО във вр.чл.145 и сл. АПК.

Образувано е по жалба на ЗМ С. / ЗМ I. Р. С./, U. /ЗМ Къмпани, САЩ/, чрез процесуалния представител адв.А И срещу **РЕШЕНИЕ № 24-ОМ от 19.03.2010г.**, постановено от Председателя на Патентното В. на Република Б.

Жалбоподателят оспорва решението като незаконосъобразно, поради постановяването му в противоречие с приложимия материален закон- чл.50а ЗМГО. Подробни правни съображения са изложени в писмени бележки от 06.12.2010г., заедно със заявена претенция за присъждане на разноските по делото.

Ответникът – Патентното В. на РБ, чрез процесуалния си представител юрк.Б оспорва жалбата по съображенията, изложени в мотивите на оспореното решение и допълнително развити в писмени бележки от 29.11.2010г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД С.-град, след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установена следната фактическа обстановка:

Административното производство пред ответната страна е започнало

по искане вх.№ 70-00-10960/13.12.2007г . и допълнения към него вх.№ 70-00-4612/27.03.2008г., вх.№ 70-00-7900/24.06.2009г., вх.№ 70-00-9269/22.07.2009г. и вх.№ 70-00-9269/30.09.2009г. за определяне на комбинирана марка „ЗМ” за общоизвестна на територията на РБ за стоки и услуги от клас 1-45 на Международната класификация на стоките и услугите.

Със Заповед № 687/18.09.2008г., Заповед № 81/12.02.2010г. и Заповед № 541/26.09.2007г. на Председателя на ПВ е назначена Комисия, която да разгледа така постъпилото искане.

Изготвено е становище от 14.03.2010г., с което е отхвърлено, като неоснователно искането на жалбоподателя за определяне на марката „ЗМ”, като общоизвестна от дата 01.12.2003г.-13.12.2007г. за стоките и услугите от класове 1-45.

С оспореното **РЕШЕНИЕ № 24-ОМ от 19.03.2010г.** Председателя на ПВ на основание чл.50б ал.2 ЗМГО е отхвърлил, като неоснователно искането на жалбоподателя за определяне на марката „ЗМ”, като общоизвестна от дата 01.12.2003г.-13.12.2007г. за стоките и услугите от класове 1-45.

В процеса е допуснато и прието експертно заключение на вещото лице В. Ш., което се възприема от съда, като обективно и компетентно изготвено.

При така установената фактическа обстановка, **АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД С.-град** обосновава следните изводи:

Жалбата е **ОСНОВАТЕЛНА**.

Оспореното **РЕШЕНИЕ № 24-ОМ от 19.03.2010г.** на Председателя на ПВ на РБ е издадено от компетентен орган по см. на чл.50а ал.2 т.2 във вр. чл.50б ал.2 ЗМГО, като при постановяването му не са допуснати никакви нарушения на административно-производствените правила и е спазена процедурата по Наредбата за реда и начина на определяне в ПВ на марка, като общоизвестна и марка, ползваща се с известност на територията на РБ, като съдът не констатира и пороци във формата на административния акт. При анализ на събраните в хода на съдебно-административното производство писмени доказателства, съдът приема, че е налице основанието за отмяната му по см. на чл.146 т.4 АПК, поради допуснато нарушение на приложимия материален закон.

I. Съществуваща регламентация

1.Парижка Конвенция

Съгласно чл.6bis от *Парижката Конвенция* (ПК) Държавите - членки на Съюза, се задължават да отказват или обезсилват било служебно, ако

законодателството на страната позволява това, било по молба на заинтересувания регистрацията и забранят употребата на една фабрична или търговска марка, която възпроизвежда, имитира или подвежда, което може да доведе до заблуда по една марка, която компетентната в страната на регистрацията или на употребата власт смята за всеобщо известна като марка на лице, прието от настоящата Конвенция за неин ползвател, и която марка се използва за идентични или подобни артикули. Същото важи и за случаи, когато съществената част на марката възпроизвежда такава всеизвестна марка или е имитация, която може да доведе до заблуда. Съгласно заложеният смисъл в Парижката Конвенция още от Лисабонската конференция, един знак може да стане общоизвестен в дадена страна още преди неговата регистрация там, а имайки предвид възможния отклик на публикации за нея в други страни, даже преди използването на марката в дадената страна. Този член от Парижка Конвенция визира основно *ОБЩОИЗВЕСТНИ* марки, които не са регистрирани в дадена страна на Съюза.

2. Общата Препоръка на WIPO

В *Общата Препоръка за Разпоредби, касаещи Закрилата на Общоизвестни Марки, приета от Асамблеята на Парижкия Съюз за Закрила на Индустиалната Собственост и Генералната Асамблея на Световната Организация за Интелектуална Собственост* (известна като Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks на WIPO) са заложили правилата за определяне на общоизвестност на марката. Подробно са разграничени възможните случаи, при които се утвърждава международната закрила на общоизвестните марки, с цел да се ограничат евентуалните действия на неупълномощени лица да блокират регистъра, респективно пазара, каквато е целта на нормата от Парижка Конвенция.

Начинът на определяне дали марката е общоизвестна в дадена страна е даден в чл.2. (2)(г), съгласно който марката може да бъде определена като **общоизвестна**, дори ако марката не е добре известна, или не е известна в никой от релевантните обществени сектори в страната. В чл.2(3)(а) са изброени факторите, които не могат да бъдат изисквани, като условие за обявяване на марката за общоизвестна, а именно:

(i) марката да е била използвана или заявена в страната; **(ii)** марката да е добре известна или да е регистрирана или заявена по отношение на друга юрисдикция освен в страната; и **(iii)** марката да е добре известна сред широката публика в страната. Съгласно чл.2(3)(б) е позволено на страната за целите на прилагане на чл.2(2)(г) да изисква марката да е добре

известна в една или повече други юрисдикции освен страната. В Общата Препоръка на WIPO са дадени и разяснения по всеки член. В Бележките по чл.2 са тълкувани примерните критерии за определяне на **ОБЩОИЗВЕСТНОСТ** на една марка, дадени в чл.2(1)(б). В Бележка 2.3 (№1) към чл.2 е посочено, че няма определени стандарти за използвани методи или количествени резултати при определяне на критерия „степен на известност”, но може да се определи чрез проучване на общественото мнение. В Бележка 2.4 (№2) към чл.2 е казано, че отношение при определяне известността на тази марка в страната може да има използването на марката **(а)** на съседни територии, **(б)** на територии, където се говори един и същ език или езици, **(в)** на територии, обхванати от едни и същи средства за масово осведомяване (телевизия, преса), или **(г)** на територии с тесни търговски връзки. В Бележка 2.5 към чл.2 е разяснено, че терминът „използване” за целите на определяне на общоизвестност следва да обхваща и използването на марката по И. В Бележка 2.6 (№3) към чл.2 са дадени примери какво може да се разбира под промоция – например реклама в пресата и електронните медии или излагане на панаири и изложби, при това не само международни. В Бележка 2.7 (№4) към чл.2 е посочено, че регистрациите на марките по света имат значение дотолкова, доколкото отразяват използването или признаването на марката в страната на регистрация. В Бележка 2.15 (чл.2(2)(б)) изрично е казано, че е достатъчно марката да е добре известна в поне един релевантен сектор (например разпределяне на клиентите по доход, възраст и пол) и не е позволено да се прилага по-строг тест, например марката да е добре известна сред широката публика. Разяснено е още, че обширното дефиниране на обществения сектор не би допринесло за целите на международната закрила на общоизвестните марки, а именно забрана за използване или регистриране на такива марки от неупълномощени лица с цел или да представят свои стоки или услуги за такива на действителния притежател на марката, или да продават правото на притежателя на общоизвестната марка. В Бележка 2.16 (чл.2(2)(в)) е казано, че се въвежда възможност страната да осигури по избор закрила и на марки, които са просто известни в релевантния обществен сектор.

В Бележките по чл.4 са тълкувани условията за колизия на една марка с общоизвестна марка. Бележка 4.1 (чл.4(1)(а)) се отнася до марка, която е репродукция, имитация или превод на общоизвестна марка при идентични/сходни стоки/услуги. Касае се за марки, които са идентични или сходни до степен за създаване на вероятност за объркване на потребителите. Не се търси широка известност на общоизвестната марка в страната. Чл.3 се отнася до упражняване на правото на общоизвестната

марка срещу конфликтни марки, а чл.5 срещу конфликтни бизнес идентификатори. Чл.4(1)(б) се прилага независимо от естеството на стоките/услугите (напр. както идентични/сходни, така и различни), все едно че влизащата в колизия марка е използвана. Бележка 4.3 се отнася до чл.4(1)(б)(i) за случаи, когато може да се създаде впечатлението, че притежателят на общоизвестната марка се занимава с производството/предлагането на стоките/услугите на марката в колизия, или че това производство/предлагане е лицензирано или спонсорирано от него, например стоките са евтини и масови.

В чл.4 на Общата Препоръка на WIPO и бележките към него ясно са регламентирани и условията, кога може да се търси широка известност в страната при признаване на една марка за общоизвестна и това са само случаите, когато стоките са различни. Това са случаите, които се визират и в чл.12 ал.3 на ЗМГО.

3.Закон за марките и географските означения

Съгласно чл.12 ал.3 ЗМГО не се регистрира марка, която е идентична или сходна на по-ранна марка и е предназначена за стоки и услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които по-ранната марка е регистрирана, когато по-ранната марка се ползва с известност на територията на Република Б и използването без основание на заявената марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило.

Съгласно чл.50а ал.1 ЗМГО при определяне на марка като общоизвестна или ползваща се с известност се вземат предвид следните обстоятелства:

1. степен на известност или признаване на марката в съответната част от обществото, която обхваща действителните или потенциалните потребители на стоката или услугата, лицата, заети в съответната разпространителска мрежа и деловите кръгове, ангажирани с дадените стоки или услуги;
2. продължителност, степен и географска област на използване на марката;
3. продължителност, степен и географска област на публично представяне на марката, в т.ч. рекламиране, разгласяване или излагане на панаири и/или изложби на стоките и/или услугите, за които се използва марката;
4. данни за успешно прилагане на правата върху марката, ако тя е регистрирана;
5. стойност на марката;
6. други обстоятелства.

II.Относно марката „ЗМ”.

Процесната марка „3М” по своята същност е регистрирана фирмена марка. Стилизираното ѝ изображение е фирменото лого. В настоящия си вид това лого е известно от 1970. Съгласно становището на вещото лице не е променяно вече 30 години, тъй като общото мнение е, че това в световен мащаб е най-изчистения, прост и необременен знак, който е същевременно и сам за себе си отличителен. Като фирмен бранд служи за идентифициране на продукти, услуги или бизнес. По същество това е както стоков, така и бизнес идентификатор. Всеки бизнес идентификатор, както и търговската марка, представлява име, символ, емблема, лого, слоган, използвани от предприятията в тяхната търговска дейност, за да се идентифицира на пазара това предприятие и/или неговите продукти и услуги. Когато бизнес идентификаторът е фирменото наименование, използвано без правната си форма (Ltd, Co и др./, той играе ролята на търговско наименование и/или фирмена марка. Фирмените марки са едни от най-ярко открояващите се на пазара, тъй като обичайно присъстват върху всички продукти, опаковки или реклами на производителя. В сайта на компанията жалбоподател http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_WW/Corp/Identity/Strategy/Policies/3M-Brand/ са дадени подробни указания за начините на използването на знака. Казано е, че той следва да се използва върху опаковките на продуктите, в рекламните материали и в търговските книжа, по възможност напълно изчистен от други близки графични елементи. Предпочита се логото в червен цвят да се поставя на бял фон. Забраняват се някои изрази, които могат да не бъдат признати като използване на знака за доказване на реална употреба. Има и други указания за ползването на знака. В процесния случай марката реално е поставяна във вида си на лого върху предлаганите продукти, което е видно от представените каталози, както и регистрацията ѝ като словна марка към 2007г. Там, където стоките не са указани е ясно, че се промотира самата марка като фирмен знак, с цел да бъде разпознавана от потребителите.

III. Релевантен кръг потребители на марката „3М”.

1. **Действителни или потенциални преки ползватели** на стоките/услугите, за които се използва марката, са например групата потребители, за които са предвидени носещите марката стоки/услуги.

Съгласно извода и становището на вещото лице в настоящия случай марката „3М” е световен бранд и същевременно търговското име като бизнес идентификатор на една от най-големите компании в света, известна с най-широката диверсификация на продуктовата си линия. Компанията е основана през 1902г. в Минесота, САЩ. Произвежда и продава над 60 хил. продукта в осем основни направления: дисплей и графики;

електроника, електротехника и комуникации; здравеопазване; безопасност, сигурност и защита; транспортна промишленост; производство и промишленост; О. консумативи и оборудване; и продукти за бита и свободното време. Така посочените линии се отнасят до следното: 1. дисплеи и графики, 2. електроника, електротехника и комуникации, като най-общо може да се каже, че релевантните потребители на тези продукти са бизнес потребители; 3. здравеопазване, като крайните потребители основно са бизнес потребители и професионалисти, но могат да бъдат и пациенти или нуждаещи се граждани; 4. безопасност, сигурност и защита, като крайните потребители са както бизнес потребители и професионалисти, така и индивидуалните клиенти; 5. транспортна промишленост, като крайните потребители са основно бизнес потребители и професионалисти, но също така и индивидуалните клиенти; 6. производство и промишленост, като релевантните потребители на тези продукти са бизнес потребители; 7. О. консумативи и оборудване – релевантните потребители са крайните потребители на консумативи и оборудване; 8. продукти за бита и свободното време, като крайните клиенти оформят релевантния кръг потребители.

Б) Лица, ангажирани с дистрибуцията на стоки и/или услуги, за които се използва марката, както и бизнес средите, боравещи със стоките под марката.

Вещото лице е посочило, че стоките се разпространяват основно в общата търговска мрежа и е-продажби. В магазинната мрежа стоките „3М” се разпространяват официално в Б чрез представителството по заявки, които в зависимост от характера им могат да бъдат намерени навсякъде в страната, например Post-It канцеларските продукти или доставени по поръчка. Извън магазините стоките 3М се разпространяват чрез е-търговия, например <http://www.shop3m.com/>; <http://www.3mselect.co.uk/>; <http://www.3mshop.it/>; <http://store.digitalriver.com/store>; <http://3m.corpmerchandise.com/>; <http://www.egroupnet.com/3M/home.asp>; <http://www.egroupnet.com/3m/championship/> и други. Предлагането на различни и многообразни стоки под тази марка определя марката като стокова марка за стоки от всички класове на МКСУ.

IV. Степен на известност.

От представените по делото социологически проучвания на Алфа Рисърч по отношение пазарната реализация на продукти „3М” по отношение на О. консумативи и графичен дизайн е видно, че през 2005г. по отношение на стоматологичните продукти марката „3М” е с 88% разпознаваемост сред професионалистите зъболекари, а на О. продуктите през 2006г. – 37.9%, като компанията заема трето място. Изследванията за последното са

направени в големите търговски вериги Office 1 Superstore, Metro и Office Express. В изследванията от Февруари 2006г се сочи степента на удовлетворение сред потребителите по марки продукти, където О. консумативите Scotch – 3М са оценени най-високо с 4,5 – 4,66 по петобалната система в сравнение с 6 – 8 продукта на други производители. В проучването от м.09. 2007г. сред бизнес средите по отношение на предпочитаните брандове за графичен дизайн на PVC фолио, „3М” се използва от 89% от потребителите, като заема 27% пазарен дял.

В рекламните каталози от делото ясно се вижда, че фирмената марка се поставя върху всеки продукт. Това може да се установи и от официалните сайтове на компанията по държави, в т.ч. и за Б. Марката е поставена директно върху корицата на широко разпространеното българско издание YELLOW PAGES Sofia през 1997/1998г. Жалбоподателят декларира реализирани продажби в Б на различни серии продукти от бранда „3М”, в т.ч. канцеларските Scotch 3М, Post-It 3М, PVC фолията Scothtint и Scotchshield, от 1991г. на стойност 500 000 USD, които през годините до 2006 плавно нарастват до близо 6 млн USD. Видно от материалите по делото О. консумативите на компанията се разпространяват в магазинната мрежа на известни вериги магазини в цялата страна, като Office 1 Superstore, Metro и Office Express, където активно се рекламират чрез каталози. Според изследването на вещото лице в Интернет също има данни за висока познаваемост на бранда „3М” за продукти в автомобилния сектор и по специално сервиза, като полирпасти (<http://www.mitsubishibg.com/forum/index.php?showtopic=13821>), стоматологични продукти (www.bg-dentist.com/forum/viewtopic.php?); фолио 3М (club206gti.net/forum/viewtopic.php?); абразиви (<http://forum.muzikant.org/index.php?showtopic>) и други.

На базата на така установеното и изложеното, следва да се наложи извода, че марката „3М” се ползва с много широка известност в страната и е трайно разпознаваема за О. консумативи, графичен дизайн на PVC фолио, стоматологични продукти, абразиви, полирпасти.

V. Продължителност, степен и географска област на използване на марката.

На сайта на жалбоподателя (виж http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/about-3M/information/more-info/history/) е посочена накратко историята на бранда, като марката „3М” е използвана много активно по света от Втората Световна Война до настоящия момент в различни страни по света, в т.ч. и от Евразията и в Б. За територията на Б има данни, че марката е използвана поне от 1992г. до настоящия момент непрекъснато, като по делото са приложени фактури за продажби и рекламни брошури на

магазини, собствени каталози и сайтове за И търговия, където марката е обозначена като лого. От доказателствата, приложени към делото, както и от допълнителните проучвания на вещото лице, се установява, че в световен мащаб марката „3М” е използвана интензивно през миналия век до настоящия момент и е в първите позиции за множество продукти, както за бита, така и за производството, предлагана навсякъде по света. Според вещото лице в Б марката навлиза чрез реално използване поне от 1991г. , като може да се приеме, че марката към процесните периоди е била известна на релевантните потребители и се е ползвала с репутация за някои от тях.

VI.Отчиличителност на марката.

Според необореното заключение на съдебно-патентната експертиза, марката „3М”, представлява прост, изчистен до крайност знак, който е достигнал до всеобщо и трайно разпознаване и признаване, посредством налагането си чрез много широка употреба. Следователно сам за себе си знакът понастоящем се признава с много висока вътрешно присъща отличителност, като този знак може да се срещне за разнообразна гама продукти. Според експерта потребителите на О. консумативи, стоматологични продукти, графичен дизайн, абразиви, лепила и други в Б, познаващи процесната марка, когато видят каквато и да е чужда стока, разпространявана под идентична или сходна марка, в която доминиращ компонент е думата ТРИ ЕМ /3М, е напълно вероятно да извикат от паметта си марката „3М”, което най-малкото води до размиване на имиджа на тази марка в тяхното съзнание.

VII.Заключение.

Процесната марка „3М”, както като слово, така и като характерния си начин на изписване, може да се приеме за общоизвестна на територията на Република България за периода от 01.12.2003г.-13.12.2007г. Марката е широко известна на потребителите на О. консумативи, стоматологични продукти, графичен дизайн, абразиви, лепила. Разпознаваемостта на марката е над 50% за тези направления, постигната чрез продажби през магазини, електронна търговия и специализирани доставки.Приложените по делото писмени доказателства налагат извода, че реалният статут на марката на българския пазар покрива изискванията за марка ползваща се с известност по смисъла на чл.12 ал.3 от ЗМГО на територията на Б към посочените дати за стоматологични продукти, графичен дизайн и О. консумативи. За стоките от останалите класове марката изпълнява критериите за общоизвестна.

При служебната проверка по см. на чл.168 АПК, която съдът извърши на всички основания по чл.146 АПК се налага окончателния правен извод за незаконосъобразност на **РЕШЕНИЕ № 24-ОМ от 19.03.2010г.** на Председателя на ПВ на РБ. Преписката следва да се върне за ново произнасяне на ответника, съобразно дадените от съда задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.

При този изход на спора и на основание чл.143 АПК в полза на жалбоподателя следва да се присъдят разноските по делото, доказани в размер на сумата 650 лева.

По изложените съображения и на основание чл.172 ал.2 от АПК и чл.173 ал.2 АПК **АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД С.-град, Второ отделение, 22-ри състав**

Р Е Ш Е Н И Е:

ОТМЕНЯ по жалбата на ЗМ С. / ЗМ I. Р. С./, У. /ЗМ Къмпани, САЩ/ , чрез процесуалния представител адв. Аглика И със съдебен адрес: Г.С., У."М.К.В." №8, .2, О. № 2 **РЕШЕНИЕ № 23-ОМ от 19.03.2010г.** на Председателя на Патентното В. на Република Б, като **НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО**.

ВРЪЩА административната преписка на ответника за ново произнасяне и продължаване на производството по искането за определяне на марката „ЗМ” за общоизвестна на територията на РБ за стоки и услуги от клас 1-45 от МКСУ, съобразно указанията на съда по приложението и тълкуването на материалния закон.

ОСЪЖДА П. В. на РБ с адрес: Г.С., бУ."Г.М.Д." № 52Б да заплати на ЗМ С. / ЗМ I. Р. С./, У. /ЗМ Къмпани, САЩ/ , чрез процесуалния представител адв. Аглика И със съдебен адрес: Г.С., У."М.К.В." №8, .2, О. № 2 сумата от 650 /шестотин и петдесет/ лева на основание чл.143 АПК.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

