

РЕШЕНИЕ

№ 381

гр. София, 24.01.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав,
в публично заседание на 27.10.2021 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Миглена Николова

при участието на секретаря Александра Вълкова, като разгледа дело номер **1621** по описа за **2021** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба вх.№ ВГ/Н2019/153837-/8/04.02.21г на [фирма]-С. с представляващ М.Д. и с проц.представител адв. А.К. против Решение № РС-377-/1/04.12.20г на Председателя на Патентно Ведомство на РБ, с което на осн. чл. 76 ал.7 т.1 от ЗМГО е оставено без уважение искане вх.№ 70135888/20.01.20г за заличаване на марка с рег.№ 106616 ЛЕ ЛАЗЕРНА ЕПИЛАЦИЯ П.-комбинирана, регистрирана за услуги от клас 44.

В жалбата се сочи, че Решението е мат.незаконосъобразно/постановено в нарушение на чл.11 ал.1 т.4 от ЗМГО/ и проц.незаконосъобразно/постановено в нарушение на чл.35 от АПК/, като липсват мотиви/нарушение на формата по чл.59 ал.2 т.4 от АПК/, като се моли за отмяната му и за заличаване на марката от Съда на осн. чл. 36 ал.1 вр. чл. 11 ал.1 т.4 от ЗМГО.Твърди се, че не е изследвано от ответника дали марката е регистрирана при дисклейм/изричен или мълчалив/, ответникът сам санира грешките си по прилагането на чл.11 ал.1 т.4 от ЗМГО, като приемайки, че марката не е използвана от собственика й/дори на фирмения сайт/,следва да приеме, че тя не е придобила и отличителност по чл.11 ал.2 от ЗМГО.В съд.заседание адв. М. поддържа жалбата, като твърди, че словният елемент “лазерна епилация” е описателен/свързва се пряко с форма на козметична терапия;/ няма други регистрирани марки, които да съдържат този словен елемент; стилизираните букви Л и Е нямат отличителност/те са абревиатура на “лазерна епилация”/- до степен да се преодолеят ограниченията по чл.20 ал.1 от ЗМГО, като стилизацията на тези букви не води до указателност и

отличителност на марката в цялост; марката не е способна да идентифицира търговския произход на услугите, с които се асоциира. Претендират се разноси по списък. В писмени бележки се добавя, че от представените от ответника доказателства става видно, че друга такава марка не е заявявана, поради което процесната марка е регистрирана изрично без дисклейм на словния елемент "лазерна епилация". Така както е регистрирана марката означава, че други субекти няма да могат да предлагат услуги под формата на "лазерна епилация" в П.-извод в разрез с чл.11 ал.1 т.4 от ЗМГО. Фактически невярно е твърдението, че образният елемент на марката се характеризира с отличителна комбинация/съчетание от характерно цветово представяне и силно стилизирано изписване на буквите Л и Е/, като ответникът има различна практика в идентични казуси/касаещи описателни търг. марки и придобитата им отличителност/. Не се отрича, че словосъчетанието "лазерна епилация" и "П." имат директно описателно значение за някои услуги от клас 44/лазерна епилация, обезкосмяване с лазерни устройства, предоставяне на лазерна терапия за лечение на медицински заболявания/, като марката се състои изключително от знаци или означения в нейния словен елемент, които указват вида и предназначението, както и начина на предоставяне на услугите и други техни характеристики. За да се откаже регистрация на осн. чл. 11 ал.1 т.4 от ЗМГО, следва да са налице два кумулативни елемента- марката да се състои изключително от знаци или означения, които указват предназначението на услугите и марката да не е придобила отличителност по отношение на услугите, за които е заявена. Словосъчетанието "лазерна епилация" води до описателност на марката по отношение на предназначението и начина на предоставяне на съответни услуги, следователно подлежи на мълчалив, ако не на изричен дисклейм, което не се е случило при регистрирането на марката/още тогава е следвало да се откаже регистрацията ѝ, доколкото е била заявена за услуги клас 44, които касаят изцяло мед. услуги за лечение на кожата с лазер, а останалите означени услуги в този клас са съпътстващи такива в същия сектор/грижа за красотата/. След като марката се състои само от този клас, е следвало да бъде отказана регистрацията ѝ, респ. да бъде уважено искането за заличаването ѝ.

Ответникът-Председател на ПВ на РБ се представлява от юрк.А., която оспорва жалбата като неоснователна и недоказана, моли се за отхвърлянето ѝ, претендира се юрк.възнаграждение и се оспорва като прекомерен адв.хonorар на жалбоподател. Сочи се, че твърдението на жалбоподателя пред Съда за липсата на друга регистрирана марка с такъв описателен словен елемент представлява друго основание за заличаване на марката, каквото в адм.производство не е било заявено и не следва да се разглежда тепърва. В писмено становище/по искането на жалбоподателя за допускане на СМЕ/ се добавя, че марката е регистрирана без изричен дисклейм/т.е. с незащитими елементи/, което се вижда от свидетелството за регистрацията ѝ. Предвид чл.16 ал.2 от ЗМГО/чл.14 т.2 от ЗМГО отм/, независимо дали марката е регистрирана с или без дисклейм, притежателят ѝ не би могъл да се позовава на изключителни права и да забранява на трети лица използването на елементи, които са описателни по отношение на услугите/ въпреки, че посочените елементи се съдържат в марката/.

Заинтересованата страна [фирма]-П. с представляващ И.М. и с проц.представител адв. Н.Ш. в съд.заседание оспорва жалбата и сочи, че: дали словният елемент "лазерна епилация" е описателен - не зависи от наличието или липсата на други регистрирани марки с този елемент, а дори да е описателен-при наличие на комбинирана марка, това не води непременно до извод за заличаване на проц.марка. В писмени становища се

оспорва жалбата като неоснователна, моли се за отхвърлянето ѝ и за присъждане на разноски. Сочи се, че: марката е комбинирана, а всички възражения на жалбоподателя касаят само словния ѝ елемент- дори те да са основателни, комбинираната марка не се състои “изключително” от знаци, които указват предназначението ѝ/тъй като освен словния, има и други елементи в марката- фигуративният елемент е доминиращият./Марката е заявена за услугите от клас 44, като само една от тях е “лазерна епилация”, т.е. Спекулативно е възражението, че други субекти в П. няма да могат да предлагат такава услуга.

Съдът намира жалбата за допустима, като депозирана в срок, съгл. изискванията на АПК, пред надлежния съд, от лице с активна проц.легитимация//заявител в адм.производствено и адресат на акта/, срещу инд.адм.акт по см. на ЗМГО и общия чл.21 от АПК, поради което следва да се разгледа по същество.

На жалбоподателя е указана доказ.тежест по чл.170 ал.2 от АПК/л.85гръб/, като искането му за допускане на СМЕ е отхвърлено-предвид практиката на ВАС и становището на останалите страни/че по правни въпроси не се допуска СМЕ/.

Съдът установи от фактическа страна следното:

Начало на адм.производство е сложено с депозирането на искане на жалбоподателя [фирма]-С. с вх.№ 70135888/20.01.20г/л.38/ за заличаване на марка с рег.№ 106616 ЛЕ ЛАЗЕРНА ЕПИЛАЦИЯ П.-комбинирана, регистрирана за услуги от клас 44, на осн. чл. 36 ал.1 вр. чл. 11 ал.1 т.4 от ЗМГО, по отношение на всички услуги от класа.В искането се сочи, че: марката е била регистрирана в нарушение на чл.11 от ЗМГО, тъй като се състои изключително от знаци или означения в нейния словен елемент, които указват вида и предназначението, както и начина на предоставяне на услугите и други техни характеристики, като словният елемент “лазерна епилация” води до описателност на марката/комбинирана/ по отношение на предназначението и начина на предоставяне на услугите; марката не е използвана/дори на фирмения сайт на притежателя ѝ/, регистрирана е самоцелно и недобросъвестно, не е придобила отличителност по чл.11 ал.2 от ЗМГО; други субекти няма да могат да предлагат услугата “лазерна епилация” в П..Към искането са приложени доказателства, то е връчено на притежателя на марката [фирма]-П./л.32-33/ на 07.02.20г, който депозира възражение на 07.04.20г/л.26-31/.Аргументите в него са идентични на изложените пред Съда, а именно- марката не се състои “изключително” от знаци, които да указват предназначението ѝ, доколкото тя е комбинирана и има доминиращ фигуративен елемент, наред със словния елемент “лазерна епилация”.Възражението е изпратено на [фирма]-С./л.23-25, който не депозира становище в указания 1месечен срок.

Председателят на ПВ назначава комисия за разглеждането на искането-със Заповед № 104/23.01.20г/л.37/, на осн. чл. 69 от ЗМГО.Издадена е нова Заповед № 3-959-/1/20.11.20г за състав на комисията/л.22/.

Въз основа на становище на комисията от 03.12.20г/л.17-21/, ответникът Председател на Патентно Ведомство на РБ постановява обж. Решение № РС-377-/1/04.12.20г/л.12-16/ , с което на осн. чл. 76 ал.7 т.1 от ЗМГО е оставено без уважение искането за заличаване на марката.Ответникът изцяло възприема аргументите на комисията, а именно: словният елемент “лазерна епилация” директно описва вида и предназначението на част от услугите, но наред с него марката има и фигуративен елемент; думата “П.” идентифицира географския произход на услугите, свързани с лазерна епилация; във фигуративния елемент има включени изписани букви Л и Е, които не са указателни по см. на чл.11ал.1 т.4 от ЗМГО,тъй като не

описват услугите; фигуративният елемент е отличителният елемент на марката; доколкото само словосъчетанието “лазерна епилация П.” има директно описателно послание във връзка с част от услугите по клас 44, то марката като цяло/комбинирана/- не се състои изключително от знаци или означения, които указват вида,количеството,качеството,предназначението,стойността, геогр.произход,начина на предоставяне на услугите или други техни характеристики, поради което не попада в хипотезата на чл.11 ал.1 т.4 от ЗМГО. Ответникът изрично сочи в Решението си, че съгл. чл. 16 т.2 от ЗМГО- притежателят на марката не би могъл да се противопостави на използването на словосъчетанието “лазерна епилация П.”от трети лица във връзки с услугите/което води до неоснователност на твърдението в тази насока,обективизирано в искането за заличаване на марката./Решението е връчено на жалбоподателя на 14.12.20г/л.10-11/, като жалбата до Съда е от 02.02.21г/л.9/.

Видно от библиографската справка/л.34/, марка с рег.№ 106616 ЛЕ ЛАЗЕРНА ЕПИЛАЦИЯ П.-комбинирана, е регистрирана за всички услуги от клас 44/л.72/, като е заявена с вх.№ 153837/12.02.19г от [фирма]-П., регистрирана е на 16.09.19г и има срок на защита до 12.02.29г.Видно от свидетелството за регистрацията на марката/л.71/, марката е регистрирана без наличието на изричен дисклейм.

Видно от представени от ответника доказателства по разпореждане на Съда/л.95-104/, във връзка с възражение на жалбоподателя пред Съда- няма регистрирани други марки в ПВ, съдържащи словен елемент “лазерна епилация”/освен процесната марка/, като към момента няма други марки, съдържащи такъв словен елемент /но на чужд език/, действащи на територията на РБ/имало е една,но е с изтекъл срок, а в момента има две, но не действат на територията на РБ/.

Съдът намира от правна страна следното:

Решението е издадено от компетентен орган, в кръга на предоставените му по закон правомощия. Решението е издадено при спазване на писмената форма по чл.59 ал.1 от АПК, като съдържа реквизитите по чл.59 ал.2 от АПК, вкл. Фактически и правни основания. Решението е мотивирано и няма порок във формата му.Видно е от свидетелството за регистрация, че марката е регистрирана без наличие на изричен дисклейм, а действащият ЗМГО/по който е направена регистрацията/- изобщо не предвижда мълчалив дисклейм. Неоснователно е възражението, че ответникът не е изяснил дали марката е регистрирана при дисклейм- прието е, че не е регистрирана при дисклейм и ответникът няма изложени доводи в обратен смисъл.решението не противоречи и на целта на закона-ЗМГО/да се заличават марки, които са били регистрирани в нарушение на закона/, като не се наблюдава превратно упражняване на власт от ответника.

Доводите на жалбоподателя касаят изцяло мат.законосъобразност на Решението, като Съдът намира Решението за мат.законосъобразно, по следните съображения:

За да се постанови заличаване на марката, следва да се установи дали същата е била регистрирана в нарушение норми на ЗМГО, т.е. проверката за законосъобразна регистрация не е към момента на искането на заличаването, а към минал момент. Марката е регистрирана при действието на сега-действащия ЗМГО, като ответникът е дължал произнасяне само по изрично твърдяното в искането за заличаване основание за заличаването й- чл. 11 ал.1 т.4 от ЗМГО, респ. проверката на Съда ще се сведе само до това твърдяно основание за заличаване.Безспорно е между страните, че марката съдържа освен словен елемент “лазерна епилация П.”, още и фигуративен/част от който са буквите Л и Е/,т.е. че марката е комбинирана.Безспорно е също, че марката е

регистрирана за всички услуги от клас 44, а видно от изброяването им/л.72/- само две от тях се извършват с лазер, а само някои от тях касаят обезкосмяване.Безспорно е между страните, че словният елемент ”лазерна епилация” има описателен характер, но само по отношение на част от услугите от класа. Спорът се свежда до това дали комбинираната марка като такава /нейният словен и фигуративен елемент заедно/ съдържа изцяло знаци или означения, които указват вида,количеството,качеството,предназначението,стойността, геогр.произход,начина на предоставяне на услугите или други техни характеристики.Съдът напълно споделя становището на ответника, че марката съдържа такива знаци/словният елемент/, но не е изцяло съставена от такива /т.к. има и фигуративен елемент, а словният елемент е описателен само за част от услугите/.След като не е налице първата кумулативна предпоставка по чл. 11 ал.1 т.4 от ЗМГО, то дори да е налице втората кумулативна предпоставка/както твърди жалбоподателят и не се коментира от ответника/, то не би могло да се приеме наличието на хипотезата по чл.11 ал.1 т.4 от ЗМГО-липсва първата от двете зад.кумулятивни предпоставки/защото марката не е съставена изцяло от словния елемент, който се явява указващ вида и начина на предоставяне на част от услугите от класа/.

Жалбата е неоснователна по изложените в нея доводи, като при този изход на спора на ответника следва да се присъди мин.размер на юрк.възнаграждение по чл. 143 ал.3 от АПК, вр. чл. 37 от ЗПП вр. чл. 24 от НЗПП- 100лв.На з.страна се дължат разноски по чл.143 ал.4 от АПК, в размер на 840лв с ДДС /700лв без ДДС/- договорен и внесен адв.хonorар,неоспорен като прекомерен.

Водим от горното и на осн. чл. 172 ал.2 от АПК, Съдът

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалба вх.№ BG/N2019/153837-/8/04.02.21г на [фирма]-С. с представляващ М.Д. против Решение № РС-377-/1/04.12.20г на Председателя на Патентно Ведомство на РБ.

ОСЪЖДА [фирма]-С. с представляващ М. Д. Д. да заплати на Патентно Ведомство на РБ сумата от 100лв/сто лева/, представляваща разноски по делото.

ОСЪЖДА [фирма]-С. с представляващ М. Д. Д. да заплати на [фирма]-П. с представляващ И. Т. М. сумата от 840лв/осемстотин и четиридесет лева/, представляваща разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14дневен срок от съобщението.

Съдия: