

РЕШЕНИЕ

№ 3398

гр. София, 19.05.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 37 състав,
в публично заседание на 19.04.2022 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Адриан Янев

при участието на секретаря Кристина Алексиева, като разгледа дело номер **2620** по описа за **2021** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

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

Образувано е по жалба на [фирма] срещу Решение № РС-6-(1) от 05.01.2021 г. на Председателя на Патентно ведомство на Република България.

В жалбата се излагат доводи за допуснато съществено процесуално нарушение, тъй като производството пред състав по опозиция се е развило по прилагане на нормите на отменения ЗМГО, свързани със срока за доказване реалното ползване на по – ранната марка. Счита, че на жалбоподателя не му е предоставена възможността да докаже реалното ползване на своята марка, а органът не е упражнил правомощието си да изиска от страните допълнителни доказателства и материали, както и служебно да събере необходимите доказателства. Намира, че органът е трябвало да отмени решението на състава по опозиция и да върне преписката за ново разглеждане, като се даде възможност на опонента да установи използване на марката в рамките на срока по действащия ЗМГО. Счита, че оспорваният акт е в пълно несъответствие с целта на закона, тъй като не се осигурява защита на по – ранните марки, използвани през определен период. Претендират се разноски.

Подадени са писмени бележки, в които се развиват подробни доводи за реално използване на по – ранната марка (комбинирана марка „Пари“, рег. № 6305, заявена на 13.03.2006 г. и регистрирана на 23.01.2008 г.) за стоките „вестници“ от клас 16 на МКСУ и за услугите „издаване на периодични и печатни издания“ и „онлайн

публикуване на периодични издания“ от клас 41 на МКСУ.

Ответната страна - председателят на Патентно ведомство, чрез процесуалния си представител, изразява становище за неоснователност на жалбата.

Заинтересованата страна – „168 часа“ Е. изразява становище за неоснователност на жалбата. Намира, че е правна възможност, а не задължение на органа да изисква доказателства за реално ползване на марката. Счита, че не е налице съществено процесуално нарушение, тъй като органът отново ще достигне до същия извод за недоказаност на реалното използване на по – ранната марка.

Подадени са писмени бележки от процесуалния представител на заинтересованата страна, с които намира, че не са допуснати съществени процесуални нарушения, тъй като органът не би достигнал до друг извод. Развива подробни доводи за липсата на реално използване на по – ранната марка.

Административен съд София - град, след като обсъди релевираните с жалбата основания, прецени становищата на страните и събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

От приложената по преписката библиографска справка се установява, че [фирма] е притежател на комбинирана марка „Пари“, рег. № 6305 от 23.01.2008 г., заявена на 13.03.2006 г., отнасящ се за стоки и услуги от класове 16, 35, 38 и 41 на МКСУ, а именно:

- за стоки от клас 16 на МКСУ: хартия, картон, предмети и стоки от тези материали, които не са включени в други класове; печатни произведения и изделия; книги, периодични и непериодични издания, вестници, списания, указатели, справочници и каталози; печатни разписания; брошури, диплянки, буклети, проспекти, алманаси, бюлетини, албуми, класьори, упътвания, наръчници, дневници, пощенски, поздравителни и визитни картички; нетекстилни етикети; печатни бланки, листове за писма, календари, афиши, плакати; табла, пана, пликосе за писма от хартия или картон; репродукции на картини; пътеводители; обяви, табелки и макети от хартия и картон; учебници, книжа, папки, формуляри, диаграми, салфетки и покривки от хартия; опаковки от хартия и картон; знамена и флагове от хартия; картини, фотографии; печати и щемпели; лепенки за домакински и канцеларски цели; указатели за книги от хартия и картон; материали за подвързване на книги; канцеларски принадлежности и материали; лепила за хартии; материали за художници; принадлежности за бюро /с изключение на мебелите/, учебни и училищни пособия и материали /с изключение на апаратите/.

- за услуги от клас 35 на МКСУ: рекламиране и рекламни агенции; подготовка и публикуване на печатни реклами; подготовка на рекламни аудио, видео, радио и телевизионни издания; он-лайн реклама в компютърна мрежа; разпространение на рекламни материали и мостри, периодични издания, електронни, компютърни и мрежови бележници, разписания и справочници, книги, указатели и каталози; публикуване на рекламни текстове; отдаване под наем на рекламни табла и площи; отдаване под наем на рекламно време; управление на търговски сделки; агенции за внос и износ на стоки и услуги; проучвания на пазара; проучване на обществено мнение; консултантски услуги в областта на човешките ресурси; търговска администрация; административни дейности; агенции за наемане на работа; агенции за набиране и разпространение на търговска информация; възпроизвеждане на документи; фотокопирни услуги; представяне на стоки; икономическо прогнозиране; събиране и систематизация на информация в компютърни бази данни; връзки с

обществеността; поддръжане на витрини; организиране на изложби, панаири и представяния с рекламни и търговски цели.

- за услуги от клас 38 на МКСУ: телекомуникации; отдаване под наем на апаратура за предаване и тиражиране на съобщения; новинарски, информационни и справочни агенции; информационни услуги в областта на комуникациите; предаване на факсимилета; радио и телевизионно разпространение; радио- и телевизионни съобщителни мрежи и предавания; услуги за предаване на електронна справочна информация чрез локални и глобални информационни мрежи; електронна поща; сателитни информационни комуникации; разпространение на информация по абонамент.

- за услуги от клас 41 на МКСУ: образование; обучение; развлечение; спортна и културна дейност; издателски услуги; издаване на книги; публикуване на текстове, с изключение на рекламни текстове; издаване на образователна и просветна информация и информация за отмора и почивка, периодични и печатни издания; организиране на курсове, курсове за квалификация и преквалификация, тренинги, школи, семинари, конференции, конгреси, колоквиуми, симпозиуми; клубни услуги за развлечение и обучение; организиране на конкурси и състезания; отдаване под наем на оборудване за образователна, развлекателна, спортна и културна дейност; организиране на изложби с културни и образователни цели; библиотечни услуги; производство на аудио, видео, радио и телевизионни програми; он-лайн публикуване на периодични издания; организиране на лотарии; репортерски услуги; компютърна предпечатна подготовка; преводачески услуги; редакторски услуги; фотографски услуги; фоторепортажи

Приложени са още библиографски справки, от които става ясно, че [фирма] е притежател на следните други марки: комбинирана марка „Моите Пари“ рег. № 68902/25.02.2009 г. (клас 38); комбинирана марка „ПАРИ“, рег. № 57043/15.12.2006 г. (класове 3, 9, 14, 16, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45 на МКСУ); комбинирана марка „Пари“, рег. № 41903 от 29.04.202 г. (класове 9, 16, 35, 36, 38, 40, 41 и 42 на МКСУ); комбинирана марка „Пари плюс“, рег. № 4156/12.03.2002 г. (класове 9, 16, 35, 36, 38, 40, 41 и 42 на МКСУ); комбинирана марка „В. пари“, рег. № 41567/12.03.2002 г. (класове 9, 16, 35, 36, 38, 40, 41 и 42 на МКСУ) и комбинирана марка „Консултант Пари“, рег. № 43367/26.11.2002 г. (класове 9, 16, 35, 36, 38, 40, 41 и 42 на МКСУ).

„168 часа“ Е. е подало заявка вх. № 140620 от 01.03.2016 г. за регистрация на словна марка „24 часа Пари“, за стоки и услуги от класове 16, 35, 38 и 41 на МКСУ. Посочената заявка на „168 часа“ Е. е публикувана в Официалния бюлетин на Патентно ведомство, брой 10 от 31.10.2016 г.

Производство пред Патентното ведомство е започнало с подадена опозиция вх.1337290 от 30.11.2016 г. на [фирма] срещу подадената от „168 часа“ Е. заявка за регистрация словна марка „24 часа Пари“ с вх. №140620 от 01.03.2016 г. за стоки и услуги от класове 16, 35, 38 и 41 на МКСУ. В опозицията се посочва за сходство на знаците и идентичност на класовете между заявената за регистрация марка от „168 часа“ Е. и притежаваните от [фирма] марки с рег. № 6305 от 23.01.2008 г., № 68902/25.02.2009 г., № 57043/15.12.2006 г., № 41903 от 29.04.202 г., № 4156/12.03.2002 г., № 41567/12.03.2002 г. и № 43367/26.11.2002 г. Поддържа се, че марките са придобили известност. Счита, че това води до объркване на потребителите относно произхода на стоките и услугите.

В подкрепа на опозицията са приложени писмени доказателства (интернет публикации за връчени награди – от л. 667 до л. 685), но същите са за събития, организирани преди месец март 2011 г. (началото на релевантния период). В описа на доказателства към опозицията е посочено, че една от публикациите се отнася за 09.06.2016 г., но съдът намира, че същата е от 2009 г., видно от съдържанието на статията.

Изготвено е уведомление, с което е дадена възможност на „168 часа“ Е. в срок от 2 месеца да подаде отговор по опозицията, считано от получаване на съобщението. Същото е получено на 11.09.2017 г. от представителя на дружеството, при което указаният срок изтича на 13.11.2017 г.

Постъпил е отговор по опозицията рег. № 70082283 от 10.11.2018 г. на „168 часа“ Е., с който се изразява становище за неоснователност на опозицията. На основание чл. 38г, ал. 6 ЗМГО (отм.) е направено искане за предоставяне на доказателства за реално използване за обозначаване на всички защитени стоки и услуги на всички по – ранни марки, на които се базира опозицията.

Подадено е становище вх. № 70085571 от 02.01.2018 г. от [фирма], с което изразява несъгласие с доводите в отговора по опозицията. Последвало е подаване на отговор на становището, депозиран от „168 часа“ Е..

По реда на чл. 15, ал. 2 НРОПРОЗМГО (отм.) е изпратено уведомление до опонента, с което е указано в срок от два месеца да представи доказателства за реално използване на по – ранната марка. Същото е получено на 30.11.2017г., видно от протокола за съобщаване. С молба от 30.01.2018 г. е направено искане за продължаване на указания двумесечен срок. Искането е уважено, като срокът е удължен до 30.03.2018 г., видно от уведомление на главен експерт към Патентно ведомство.

Подадена е молба вх. № 70091891 от 30.03.2018 г. на [фирма], с която се представят доказателства за реално използване на словна марка рег. № 6305 от 23.01.2008 г., като е посочено, че на нея се основава опозицията. Поддържа се, че марката „Пари“ се използва интензивно до 28.10.2011 г. във връзка със стоките периодични издания – бизнес ежедневник „Пари“. Използването на марката е възобновено като обозначено на специална икономическа рубрика „Пари“ в средата на септември 2016 г. в бизнес ежедневник „Капитал Д.“, който се издава всеки работен ден от седмицата на хартиен носител и има дигитално издание. Посочва се, че марката се полага на горния ляв ъгъл на 20 стр. и горния десен ъгъл на стр. 21 на „Капитал Д.“. Специалната рубрика под марката „Пари“ е посветена на икономически новини в България и по света.

Излагат се твърдения за реално използване на марката за следните класове на МКСУ: клас 16 – печатни произведения и изделия, периодични и непериодични издания, вестници, списания; клас 38 – услуги на новинарски информационни и справочни агенции, информационни услуги в областта на комуникациите, услуги за предаване на електронна и справочна информация чрез локални и глобални информационни мрежи, разпространение на информация по абонамент; клас 41 – издателски услуги, публикуване на текстове с изключение на рекламни текстове, он - лайн публикуване на периодични издания, издаване на образователна и просветна информация и библиотечни услуги.

Пояснява се, че марката се използва от [фирма] със съгласието на нейния притежател, за което е сключен договор за неизключителна лицензия на търговска марка. Същата се използва във вид и форма, който не променя отличителния характер на регистрираната марка.

В молбата се поддържа, че марката се използва в дигиталната версия на бизнес ежедневника, като всички публикувани статии на хартия са налични в он – лайн изданието.

Към молбата е приложен договор от 25.07.2016 г., по силата на който [фирма] предоставя на [фирма] правото да използва марка рег. № 6305 от 23.01.2008 г.

Приложени са извлечения от броеве на „Капитал D.“, отпечатани през 2016 г. за месеците септември (бр. №175/15.09.2016г., № 176/16.09.2016 г., № 177/19.09.2016 г., № 179/21.09.2016 г., № 180/26.09.2016 г. и № 183/29.09.2016 г.), октомври (бр. №185/03.10.2016г., № 188/06.10.2016 г., № 190/10.10.2016 г., № 194/14.09.2016 г., № 196/18.10.2016 г. и № 200/24.10.2016 г.) и ноември (бр. №210/08.11.2016г., № 206/01.11.2016 г., № 212/10.11.2016 г., № 214/15.11.2016 г., № 217/21.11.2016 г. и № 219 от 23.11.2016 г. и № 222 от 29.11.2016 г.), намиращи се от л. 377 до л. 433 по делото. От същите е видно наличието на рубрика „Пари“, доколкото е поставен този текст на горния ляв ъгъл на 20 стр. и горния десен ъгъл на стр. 21 на всеки от посочените броеве на „Капитал D.“. Установява се, че рубриката се отнася за икономически и финансови новини и бизнес анализи.

Приложени са още извлечения от интернет сайт с домейн www.capital.bg, от които е видно, че горепосочените рубрики на хартиен носител са налични в он – лайн изданието „Капитал D.“ със същото съдържание и означение „Пари“.

Последвало е подаване на становище по доказателствата вх. № 70096440/11.06.2018 г. на „168 часа“ Е.. Счита, че знакът „Пари“ не се използва в качеството на марка, означаваща стоки и услуги, а се използва като заглавие на рубрика, което не може да служи за означение на предлаганите посредством изданието стоки и услуги. Излага становище, че представените доказателства не установяват използване на по – ранната марка.

С решение от 18.09.2020 г. на състава по опозиция е отхвърлена като неоснователна опозицията на [фирма] срещу заявката за регистрация на словна марка „24 часа Пари“ с вх. №140620 от 01.03.2016 г. за стоки и услуги от класове 16, 35, 38 и 41 на МКСУ, заявена от „168 часа“ Е.. Съставът на опозицията е приел, че от 31.10.2011 г. до 31.10.2016 г. е релевантният петгодишен период, за който трябва да се докаже използване на марката, позовавайки се на действащия към онзи момент чл. 38г, ал. 6 ЗМГО (отм.). Прието е, че приложените документи не установяват реалното използване на марката за услугите и стоките от обсъжданите класове на МКСУ. Съставът на опозицията приема, че част от доказателства са извън процесния период, а други установяват означение на рубрика/приложение към периодично издание „Капитал D.“. В тази връзка е направен извод, че наименованието на рубриката не служи за означаване на стоките и услугите. Отхвърлени са доводите, че марката е придобила известност в страната. Решението е връчено на 26.09.2018 г. на [фирма], от който момент тече тримесечният срок за обжалването му.

По реда на чл. 58, ал. 7 и чл. 57, ал. 9, т. 1 ЗМГО е подадена жалба вх. № 70134466/20.12.2019 г. от [фирма] срещу решението на състава по опозицията. В жалбата се излагат съображения за несъгласие с изводите на оспорваното решение.

Не е подаден отговор на жалбата срещу решението на състава по опозицията.

Изготвено е становище от състав по спорове, с което се предлага на административния орган да отхвърли жалбата.

В тази връзка е постановено оспорваното Решение № РС-6-(1) от 05.01.2021 г. на Председателя на Патентно ведомство на Република България, с което на основание чл.

75, ал. 10, т. 3 ЗМГО е оставена без уважение жалбата срещу решение от 18.09.2019 г. на състав по опозиция, с което е отхвърлена подадена опозиция вх.1337290/30.11.2016 г. срещу регистрацията на словна марка „24 часа Пари“ с вх. №140620 от 01.03.2016 г. за стоки и услуги от класове 16, 35, 38 и 41 на МКСУ.

Административният орган е приел, че за периода от 31.10.2011 г. до 31.10.2016г. следва да се установи използването на по – ранната марка, тъй като приложение намира чл. 58, ал. 1 ЗМГО, вр. § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗМГО. Органът е достигнал до извод за недоказаност на използването на марката за обсъждания период, тъй като представените доказателства са извън този период. Изложил е доводи, че стоките и услугите са обозначавани с друга марка - „Капитал Д.“, а присъствието на знака „Пари“ служи за ориентир на читателите за съответната тематика и не изпълнява ролята на знак, отличаващ стоката или услугата. Разяснява, че потребителите ще направят своя избор водени от заглавието на вестника, поставено на заглавната страница, а не от заглавията на рубриките. Допълнително се посочва, че не се установява обхватът на разпространение на печатното издание, необходим за извършване на преценка за реално използване на марката. В заключение е посочил за недоказани твърденията за известност на марката, тъй като същата е загубила своя пазарен дял и не са представени доказателства разпознаваемостта и популярността сред потребителите.

В хода на съдебното производство са приети като доказателства копия на първи страници на вестник „Пари“ за периода от 01.03.2011 г. до 28.10.2011 г. Приложени са копия на 58 броя от вестника, но от заглавните страници става ясно, че са издадени повече (на 01.03.2011 г. е издаден брой 42, а на 28.10.2011 г. – брой 204, т. е. 162 броя). На заглавната страница на вестника е поставен знак „Пари bonnier“ (с големи бели букви на червен фон).

Представена е статия, изготвена от доц. С. Ц., която е със заглавие „Периодичният печат в България – съвременни асиметрии“. Сама по себе си информацията субективно мнение на трето неучастващо по делото лице, което не е изразено по делото. В същото време тази информация е а взета предвид от вещото лице по допълнителното заключение на съдебно – марковата експертиза, поради което е обект на обсъждане със заключението.

По делото са приложени справки от НСИ, отнасящи се за издателската дейност на вестниците за периодите от 2009 г. до 2012 г. и от 2013 г. до 2016 г., както решение на Комисията за защита от конкуренция. Същите дават информация за характеристики на пазара на периодичните издания. Анализът на конкретните стойности е извършен от вещото лице по допълнителното заключение на съдебно – марковата експертиза, поради което е обект на обсъждане със заключението.

Приложени са доказателства за цената вестници, отнасящ се за последното тримесечие на 2011 г., а именно: в. „24 часа“ – 0,90 лева, в. „Дневник“ – 0,80 лева, в. „Телеграф“ – 0,40 лева и в. „Пари“ – 1,50 лева. От приложените статистическите данни става ясно, че средната работна заплата в края на 2011 г. е 752 лева.

Изслушано е заключение на съдебно – техническа експертиза, което съдът кредитира, тъй като е обосновано и непротиворечиво. От същото става ясно, че е съществувал домейнът www.pari.bg за периода от 01.03.2011 г. до 28.10.2011 г., като негов притежател е [фирма]. Експертът посочва за липсата на архивни данни за посещаемостта на вестника за този период, но уточнява, че сайтът е бил много популярен и посещаван от голям брой потребители, тъй като уеб архивът пази голям

обем от информация (в съдебно заседание посочва, че са необходими минимум 150 – 200 уникални посетители на ден, за да се отрази в уеб архива). В заключението дава информация, че на интернет страницата са отразени знаците „pari.bg“ и „Пари bonnier“. Налична е информация за първата страница на печатното издание вестник „пари“, както и снимка на няколко броя от вестника. Посочва, че на сайта е налична препратка към вестник „Пари“ за получаването му в електронен вариант.

В хода на съдебното производство са изслушани основно и допълнително заключение на съдебно – маркова експертиза (СМЕ).

В основното заключение на СМЕ е посочено, че за периода от 01.03.2011 г. до 28.09.2011 г. начинът на използване на марката на заглавната страница на вестника е чрез поставяне на знака „Пари bonnier“ (с големи бели букви на червен фон), а за периода от 03.10.2011 г. до 28.10.2011 г. чрез знака „Пари“. Счита, че използваното изображение не се различава съществено от изображението на регистрираната марка, тъй като е използван идентичен шрифт и комбинация от цветове, допринасящи за отличителността на марката. Дава мнение, че марката е използвана за стоката „вестници“ от клас 16 на МКСУ, както и за услугите „издаване на вестници и онлайн публикуване на вестници на интернет страницата“ за клас 41 на МКСУ, отнасящи се за периода от 01.03.2011 г. до 28.10.2011 г.

Съдът кредитира основното заключение на експерта, доколкото е подробно основано, непротиворечиво и намиращо опора в писмените доказателства по делото.

По делото е изслушано и прието допълнително заключение на СМЕ, което също се кредитира като компетентно изготвено, непротиворечиво и съответстващо на писмените доказателства, съставени от НСИ.

Дава информация за наличието на тенденция за намаляване на броя и тиражите на вестниците за периода от 2011 г. до 2016 г. и конкретно за ежедневниците. Споделя данните от статията, изготвена от доц. Ц., че вестник „Пари“ е с тираж доста под средното ново за еднократен тираж на ежедневник и далеч от водещите ежедневници. Споделя и изложението от решението на КЗК, че в „Пари“ се включва в пазара на централните всекидневници, тъй като предлага информация, припокриваща се с останалите ежедневници.

Експертът счита, че издаването на вестник „Пари“ в качеството му на ежедневник за продължителен период от 8 месеца (01.03.2011 г. -28.10.2011 г.) отговоря на критерия за редовност, т. е. продължителност на използване на марка. Уточнява, че липсват конкретни данни за реализирани продажби и установените реализирани тиражи в малки количества, води до извод, че разпространените броеве и тиражи са значително по – малко в сравнение с другите ежедневници. Според експерта този недостатъчен интензитет и обем на използване се отнася за класовете 16 и 41 на МКСУ.

При така установените факти, Административен съд София - град достига до следните правни изводи:

Жалбата е допустима, тъй като е насочена срещу подлежащ на оспорване административен акт и подадена в двумесечния срок от лице, имащо правен интерес, доколкото решението е неблагоприятно за него.

Съгласно изискванията на чл. 168, ал. 1 АПК, при служебния и цялостен съдебен контрол за законосъобразност, съдът извършва пълна проверка на обжалвания административен акт относно валидността му, спазването на процесуалноправните и материалноправните разпоредби по издаването му и съобразен ли е с целта, която преследва законът, т. е. на всички основания, визирани в чл. 146 АПК. При

преценката си, съдът изхожда от правните и фактическите основания, посочени в оспорвания индивидуален административен акт, представената административна преписка и събраните по делото доказателства. При проверката на административния акт, съдът не е обвързан от основанията, въведени от оспорващия, нито от неговото искане.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Обжалваното решение е издадено компетентният орган по чл. 75, ал. 12, вр. ал. 10, т. 1 ЗМГО, а именно председателят на Патентно ведомство.

Актът е надлежно мотивиран от фактическа и правна страна, като отговаря по форма на общите правила по чл. 59, ал. 2 АПК. Налице са ясни и конкретни мотиви, както и разпоредителна част.

Административният орган е допуснал съществени нарушения на административнопроизводствените правила, които ако не са допуснати би имали за последица друг правен резултат.

О. производство е образувано на 30.11.2016 г. при действието на отменения ЗМГО. В тази връзка на основание чл. 38г, ал. 6 ЗМГО (отм.) съставът на опозицията е приел, че от 31.10.2011 г. до 31.10.2016 г. е релевантният петгодишен период, за който трябва да се докаже използване на марката. Последвало е постановяване на решение от 18.09.2020 г. на състава по опозиция, което е съобразено с посочения период.

В момента действащият ЗМГО е обнародван в Държавен вестник, бр. 98 от 13.12.2019 г., а съгласно § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗМГО, същият се прилага за исканията за отмяна и заличаване на регистрацията на марки и географски означения, по които няма влязло в сила решение до влизането му в сила. Това означава, че производството пред председателя на Патентното ведомство, образувано по жалбата срещу решението на състава по опозиция, се разглежда по новия Закон за марките и географските означения (Обн. ДВ. бр. 98 от 13 декември 2019 г.).

Съгласно чл. 58, ал. 1 ЗМГО по искане на заявителя на марката - обект на опозиция, лицето, подало опозицията, представя доказателства за реално използване на по-ранната марка във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана, и на които се основава опозицията през петте години, предхождащи датата на подаване или датата на приоритета на заявката за регистрацията на марка - обект на опозиция, или доказателства, че съществуват основателни причини за неизползването ѝ, при условие че по-ранната марка е регистрирана поне 5 години преди датата на заявяване или датата на приоритета на по-късната марка. Релевантният период, в който следва да се докаже реално използване на атакуваната марка е 5 - годишният период, предхождащ подаването на заявлението за регистрацията (вх. № 140620 от 01.03.2016 г.), а именно 01.03.2011 г. – 01.03.2016 г.

Административният орган правилно е приел за приложим периодът от 01.03.2011 г. до 01.03.2016 г., а не съобразно отменения ЗМГО (от 31.10.2011 г. до 31.10.2016 г.). При това положение за първи път пред страните и органа се поставя на разглеждане нов период от 8 месеца, а именно от 01.03.2011 г. до 31.10.2011 г. За този период от 8 месеца не са представяни доказателства, а и не е разглеждан от състава по опозиция, поради действието на отменената нормативна уредба.

Горното налага административният орган да осигури възможност на страните да представят доказателства за използването на марката през този нов период от 8 месеца. В подкрепа на това е нормата на чл. 75, ал. 7, изр. второ ЗМГО, според която съставът по спорове по чл. 69, ал. 2 (помощен орган на председателя на Патентно

ведомство) може да изисква от страните допълнителни доказателства и материали, когато е необходимо. Действително в нормата е употребено „може“, но също така е употребено „когато е необходимо“. Съдът намира, че винаги при необходимост следва да се изискат допълнителни доказателства (обратният извод не е логичен). В подкрепа на това е принципът по чл. 9, ал. 4 АПК, според който административният орган осъществява процесуално съдействие на страните за законосъобразно и справедливо решаване на въпроса - предмет на производството. Изискването за съдействие е императивно и още в по – голяма степен от значимост при условията на необходимост, когато се отнася за дейността на орган с особена юрисдикция – да решава спорове по опозиция срещу търговска марка.

В случая е налице такава необходимост, тъй като за първи път се поставя за разглеждане нов период от 8 месеца, относим за доказване използването на марката. При образуването на опозиционното производство този период е бил неотносим и жалбоподателят не е имал задължение за доказване за същия период. С приемането на новия ЗМГО периодът придобива значимост и съответно необходимост от провеждане на съответното доказване. Още повече, че в подадената опозиция са наведени твърдения за издаването на вестник „Пари“ в началото на 2011 г. В настоящия случай помощният орган не е изискал допълнителни доказателства и материали, както и не е осъществил съдействие, като е посочил необходимостта от провеждане на съответното доказване. Това се е отразило и при издаването на административния акт от председателя на Патентно ведомство. Вместо да се извърши горното, административният орган директно е обсъдил релевантния период в административния акт и е приел, че не е доказано използването на марката. Безпредметно е произнасяне по нов срок, ако не се осигури възможност за представяне на доказателства, тъй като спорът е неизяснен.

Посочените съществени нарушения на чл. 75, ал. 7, изр. второ ЗМГО и чл. 9, ал. 4 ЗМГО, ако не бяха допуснати, би могло да се стигне и до друго решение на въпроса. Допуснатите нарушения се отразяват на процедурата по начин, че същата не е осъществила значението си на средство за осигуряване на материалноправната норма, т. е. на средство, чрез което да се установят визираните в хипотезата ѝ юридически факти. Горното е довело до погрешния извод, че не е установено реалното използване на по – ранната марка.

Разпоредбата на чл. 21, ал. 3 ЗМГО регламентира, че за реално на марка се счита: 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.

За реално използване на марката по смисъла на чл. 21, ал. 1 ЗМГО се счита използването ѝ съгласно чл. 13, ал. 2 ЗМГО в търговската дейност, а именно: 1. поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки; 2. предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, съхраняването или държането им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак; 3. вносът или износът на стоките с този знак; 4. използването на знака като търговско или фирмено наименование или като част от търговско или фирмено наименование; 5. използването на знака в търговски книжа и в реклами; 6. използването на знака в сравнителна реклама по начин, който е в нарушение на чл. 34

от Закона за защита на конкуренцията.

Горното означава, че под понятието „реално използване“ на една търговска марка освен проявлението на някой/някои от начините, посочени в разпоредбите на ЗМГО, следва да се разбира преди всичко действителното използване, отговарящо на основната функция на марката, която се състои в това да гарантира на потребителя идентичност на произхода на услугите, за която е регистрирана. Доказването на реалното ползване означава доказване на съществената функция на марката – да гарантира идентичност на произхода на стоката и услугата, за които е регистрирана, за да създаде и запази пазар за тях, както и да носи на притежателя известност, доходи и конкурентни предимства.

По делото категорично се установи, че за периода от 01.03.2011 г. до 01.03.2016 г. е издаван и разпространяван вестник „Пари“ (на хартиен и електронен вид), който съдържа на първа страница знака „Пари bonnie“ с големи бели букви на червен фон и знака „Пари“. Използваното изображение не се различава съществено от изображението на регистрираната марка, тъй като е използван идентичен шрифт и комбинация от цветове, които не променят отличителния характер.

Със знака са означени стоката „вестници“ от клас 16 на МКСУ и услугите „издаване на вестници и онлайн публикуване на вестници на интернет страницата“ от клас 41 на МКСУ. В този смисъл съгласно чл. 13, ал. 2, т. 1 и т. 2 ЗМГО е налице използване на марката „Пари“, рег. № 6305/23.01.2008 г.

Под понятието „реално използване“ на една търговска марка освен проявлението на някой/някои от начините, посочени в разпоредбите на [ЗМГО](#), следва да се разбира преди всичко действителното използване, отговарящо на основната функция на марката, която се състои в това да гарантира на потребителя идентичност на произхода на стоките и услугите, за която е регистрирана, да носи на притежателя и известност и в резултат на това високи доходи и други конкурентни предимства.

В настоящия случай се установи редовно издаване и разпространение на вестника с обсъжданата марка. Това е било продължително време и интензивно, като същите са критерии, указващи създаване и поддържане на определен пазарен дял и даващи възможност на потребителите да идентифицират произхода на стоките и услугите.

Законодателно не е закрепен количествен критерий за реално използване на една марка за единица период от време, т. е. реалното използване не означава доказване на определен брой стопански операции или установяване на значимо в количествено отношение търговско използване. В този смисъл са неоснователни доводите, че означаването на стоки за срок от 8 месеца и липсата на такова за останалите 4 г. и 4 м. изключва реалното използването на марката. Следва да се има предвид, че вестникът е редовно издаван (интензивно) за този период и този период от 8 месеца е продължение на предходен период. Действително предходният период е извън релевантния период, но засилва значимостта на тези 8 месеца, поради което последният е значим в количествено отношение (не е символично или формално), тъй като способства за поддържане на изградения пазарен дял.

Неоснователни са доводи за липсата на реално използване, основаващи се на разбирането, че вестникът няма пазарен дял, дължащ се на ниския му тираж и броеве в сравнение с другите ежедневници и липсата на конкретни данни за реализирани продажби. По – горе се посочи, че за реалното използване не означава доказване на определен брой стопански операции. Важно е присъствието на пазара, което да гарантира на потребителя идентичност на произхода на стоките и услугите.

Преценката относно мащабите на дейността на един субект винаги е субективна (определени марки реализират огромни обеми, а други - поради тяхната специфика имат ограничен кръг клиенти и толкова високи доходи). В настоящия случай се касае за строго специализирано издание, което не е предназначено за широкия кръг потребители, а само към тези с интереси за получаване на бизнес новини и анализи, които са и с по – високи доходи. В тази връзка по отношение на тиражите не е коректно да се извършва сравнение с други ежедневници, които представят информация и анализи в различни области, съответно предназначени и за по – широк кръг от читатели. Високата цена на изданието също определя тиража и води до по – нисък в сравнение с другите с по – ниска цена.

Съгласно чл. 21, ал. 4 ЗМГО използването на марката със съгласието на притежателя се счита за използване от самия него. Установи, че означението на стоките и услугите е извършено от трето лице, което е със съгласието на притежателя, поради което използването на по – ранната марка „Пари“, рег. № 6305/23.01.2008 г. следва да се счита от жалбоподателя [фирма].

Горното означава, че в опозиционното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, които са възпрепятствали органът да установи, че е доказано реалното използване на по – ранната марка. Предвид изложеното и на основание чл. 172, ал. 2, предл. второ АПК оспорваното решение следва да се отмени, а преписката да се върне за ново произнасяне съгласно мотивите на съдебния акт.

По разноските:

С оглед изхода на делото и на основание чл. 143, ал. 1 АПК следва да се присъдят в полза на жалбоподателя направените от него разноски, които са в размер на 50 лева за държавна такса и 1 327,74 лева – общо възнаграждение на вещи лица по две експертизи.

Предвид изложеното, съдът

РЕШИ:

ОТМЕНЯ по жалба на [фирма], Решение № РС-6-(1) от 05.01.2021 г. на председателя на Патентно ведомство на Република България.

ВРЪЩА административната преписка на административния орган за ново произнасяне в тримесечен срок, като се съобразят дадените разяснения в мотивите на съдебния акт.

ОСЪЖДА Патентно ведомство на Република България да заплати на [фирма] сумата в размер на 1377,74 лева, представляваща направени разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

Съдия: