

РЕШЕНИЕ

№ 2739

гр. София, 24.04.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 53 състав,
в публично заседание на 12.03.2024 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Димитър Гальов

при участието на секретаря Валентина Христова, като разгледа дело номер **510** по описа за **2024** 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 връзка с чл. 84, ал. 1 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/.

Образувано е по жалба на „Дерони“ ООД срещу решение № РС-271-(1) от 07.09.2021 г. на председателя на Патентното ведомство /ПВ/, с което на основание чл. 75, ал. 10, т. 4 ЗМГО е отменено решението от 30.10.2020 г. на състав по опозиции, с което опозиция с № 70092559/12.04.2018 г. срещу регистрацията на марка с вх. № 146625 KAPITAN QUALITY CANNED SEA FOOD е оставена без уважение и преписката е върната за повторно разглеждане.

Наведените и аргументирани подробно в жалбата основания за незаконосъобразност на акта са за противоречие с материалноправните разпоредби. Според оспорващата страна е формулиран погрешен извод, че опонентът е изпълнил задължението си по чл. 38г, ал. 6 ЗМГП /отм./, кореспондиращ на чл. 58, ал. 1 ЗМГО, като доказал реално използване на фигуративните марки № 10142636 и № 10142594 в релевантния период за стоките от клас 29. Твърди се неправилна оценка на доказателствената стойност на представените доказателства, доколкото част от тях не касаят релевантния период, а друга част – не съдържат изображения, които могат да се свържат с процесните фигуративни марки. Поддържа също, че няма данни за нито една продажба на стоки от клас 29 с която и да е от фигуративните марки на опонента.

Излага доводи, че фигуративните марки на опонента не са използвани във вида, в който са регистрирани, а са включени в единно лого с редица допълнителни елементи, които доминират и имат присъща отличителност. Моли съда да се произнесе с решение, с което да отмени решението на ПВ. Претендира разноски.

В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адв. Б., която поддържа жалбата на заявените основания.

Ответникът – председател на ПВ, се представлява от юрк. Х., който моли за отхвърляне на жалбата, претендира юрисконсултско възнаграждение и прави възражение за прекомерност на адвокатския хонорар.

Заинтересованата страна NOMAD FOODS EUROPE LIMITED, редовно призована, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Софийска градска прокуратура, редовно уведомена, не изпраща представител.

Административен съд София-град, като обсъди релевираните с жалбата основания, доводите на страните, прецени събраните по делото доказателства и служебно, на основание чл. 168, ал. 1 във връзка с чл. 146 АПК, провери изцяло законосъобразността на обжалвания акт, намира за установено следното от фактическа страна:

Настоящото съдебно производство е второ по ред първоинстанционно разглеждане на спора.

Производството пред ПВ е започнало по подадено от „Дерони“ ООД заявление от 20.06.2017 г. с рег. № 146625 за регистрация на марка KAPITAN QUALITY CANNED SEA FOOD, комбинирана.

На 12.04.2018 г. от страна на Nomad Foods Europe Limited е подадена опозиция срещу регистрацията на марката по отношение на всички стоки от клас 29, за които същата е заявена. В опозицията е посочено, че дружеството е притежател на по-ранни марки на ЕС, между които такива с № 10142636 и № 10142594, ползващи се със закрила за стоки от клас 29 МКСУ; процесната марка е сходна на по-ранните марки и е заявена за идентични и сходни стоки, което води до вероятност от объркване на потребителите и вероятност заявената марка да бъде възприета като част от фамилията марки на опонента.

С решение от 30.10.2020 г. и на основание чл. 57, ал. 9, т. 1 ЗМГО (отм.) във вр. § 5, ал. 1 ПЗР на ЗМГО, съставът по опозиции оставя без уважение опозицията по отношение на всички стоки от клас 29, за които се търси закрила.

Nomad Foods Europe Limited е обжалвало решението от 30.10.2020 г. на опозиционния състав, по повод на което е постановено и оспореното в настоящото производство решение № РС-271-(1) от 07.09.2021 г. на председателя на ПВ, с което на основание чл. 75, ал. 10, т. 4 ЗМГО е отменено решението от 30.10.2020 г. на състав по опозиции, с което опозиция от 12.04.2018 г. срещу регистрацията на марка с вх. № 146625 KAPITAN QUALITY CANNED SEA FOOD е оставена без уважение и преписката е върната за повторно разглеждане. Решението на председателя на ПВ е мотивирано с допуснато от опозиционния състав процесуално нарушение, тъй като не бил извършен сравнителен анализ между процесната марка и по-ранните марки № 9314361 и 15825128, въз основа на който да се прецени наличие или липса на елементите от фактическия състав на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО.

Въз основа на анализ на разпоредбите на действащия и отменения ЗМГО органът е приел, че за да съществува задължението на опонента за доказване на реално използване на по-ранните марки при сега действащата разпоредба на чл. 58, ал.

1 ЗМГО, същите трябва да са регистрирани поне 5 години преди датата на заявяване или датата на приоритета на процесната марка. Същата е заявена за регистрация на 20.06.2017 г., от което следва, че по-ранните марки трябва да бъдат регистрирани преди 20.06.2012 г., съответно да имат действие за територията на РБ преди тази дата. В тази връзка, органът приема, че условието за доказване на реално използване е изпълнено по отношение на по-ранните марки на ЕС с № 1177534 (регистрирана на 22.03.2004 г. с действие на територията на страната от 01.01.2007 г.), № 10142636 (регистрирана на 21.12.2011 г.) и № 10142594 (регистрирана на 20.01.2012 г.) С оглед датата на регистрация на по-ранната марка № 15825128 – 10.04.2017 г., органът приема, че не е изпълнено условието на чл. 58 ЗМГО, поради което за опонента не е възникнало задължение да представя доказателства за реално използване на по-ранната марка на ЕС с този номер. Органът е посочил, че опозиционният състав неправилно е преценил условието за доказване реалното ползване по отношение на марка с № 9314361, доколкото същата е регистрирана на 10.09.2012 г., от която дата не е изминал период от 5 години към датата на заявяване на процесната марка – 20.06.2017 г. Приел е, че опозиционният състав е следвало да извърши сравнителен анализ между процесната марка и по-ранните марки на ЕС с № 9314361 и № 15825128, въз основа на който да прецени наличието или липсата на кумулативно изискуемите елементи на фактическия състав на разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, като липсата на мотиви в това отношение в решението на опозиционния състав представлява съществено нарушение на административнопроизводствените правила, тъй като при своевременно установяване на липсата на задължение за доказване на реално използване на две от противопоставените по-ранни марки, а оттам и при извършване на сравнителен анализ между марките в конфликт, би могло да се стигне до различни заключения в опозиционното решение и до различен изход от опозиционната фаза на спора.

С решение № 6405/02.11.2022 г. постановено по адм.д. № 10330/2021 г. по описа на АССГ е отменено решение № РС-271/07.09.2021 г. на председателя на ПВ. Съдът приема за установено от органа, че опонентът е изпълнил задължението си по чл. 38г, ал. 6 ЗМГО (отм.), кореспондиращ на чл. 58, ал. 1 ЗМГО, като е доказал реално използване на фигуративните марки № 10142636 и № 10142594 в релевантния 5-годишен период преди заявяване регистрацията на марката за стоките от клас 29 МКСУ. Органът е приел, че във връзка с твърденията си, че по-ранните марки са използвани на територията на ЕС, опонентът е представил множество разпечатки от профили във Facebook, Twitter и Instagram относно продукти с марки Iglo и Birds Eye, както и разпечатки от интернет страници с имена igloo и birdseye с различни домейни от първо ниво, сред които .de, .uk, .at, .be, както и разпечатки от архивни версии на фирмените страници, достъпни чрез wayback machine, част от които са датирани извън релевантния за доказване период, но не малка част от тях свидетелстват за представянето в интернет на продукти от категорията „рибни пръчици“, чиито опаковки са означени с комбинирани знаци, съдържащи процесните. Приема и че са реализирани рекламни кампании за стоки с посочените марки, като са представени справки от Google Analytics за генерирани посещения на съответните интернет страници, относими към изследвания период и след него. За използване на марки Captain Birds Eye свидетелстват прессъобщения и публикации в интернет страници, че това е най-разпознаваемият хранителен символ на нацията за 21 век, съгласно проучване в периода 9-11 август 2017 г., както и че е проведена успешна стратегия на

производителя на продукти Birds Eye относно въвеждането отново на образа на популярния капитан, което е подобрило показателите на марката и дало тласък на продажбите. Органът приема, че за релевантния период 20.06.2012 г. – 20.06.2017 г., опонентът е използвал комбинираните процесни знаци за означаване на стоки „рибени пръчици“ на територията на ЕС, като макар да липсват конкретни данни за реализирани търговски обороти за тях, то видно от представените доказателства, стоки с тези означения са били регулярно представяни на потребителите чрез различно социални медии и посредством фирмени уебстраници, като данните за харесванията и гледанията на публикациите свидетелстват за достигането им до немалък брой потребители. Органът достига до извода, че популяризирането на продукти с тези знаци в интернет може да се счита като доказателство за използване на марката чрез реклама, следователно е налице търговско използване по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 5 ЗМГО.

Доколкото се изискват доказателства за използване на марката, предвид естеството ѝ, във вид, който не се различава съществено от вида, в който е регистрирана, органът приема, че отличителността на фигуративните марки на опонента се дължи именно на изображението на капитана със специфичното му графично представяне, поради което използването им съвместно с други комбинирани знаци – “BirdsEye” и “Igloo” не води до промяна в отличителния им характер, тъй като техните характеристики са изцяло пресъздадени в използваните знаци. Формиран е извод, че това не е налице по отношение на един от знаците, представляващ съвместно използване на фигуративни марки на опонента, тъй като освен промяна на цветовата гама на знаците е налице и изменение на основните характеристики и използваните образни похвати за представяне на отличителния за марките фигуративен елемент на образа на капитана. За противопоставената словна марка на ЕС № 1177534 CAPTAIN е прието, че не е използвана във вид, който не променя нейната отличителност, доколкото в голяма част от случаите в комбинация с марката “Iglo” словният елемент е различно изписан, а поради начина си на представяне в композиционното оформление, същата няма доминираща позиция в знака и се явява второстепенна в цялостното впечатление, което той създава, подсилвайки концепцията за визуално изпъкващата фигура на капитан. Въз основа на горното, органът достига до извода, че опонентът е доказал реалното използване на по-ранните марки на ЕС № 10142636 и № 10142594 в периода 20.06.2012 г. – 20.06.2017 г. за стоки от клас 29 „рибни пръчици“, за които марките са регистрирани, поради което за тези марки следва да бъде изследван фактическият състав на разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, на което правно основание се базира опозицията, първостепенна преценка в която връзка дължи опозиционният състав.

По делото е допуснато изслушването на заключение на съдебно-маркова експертиза.

При така направените фактически констатации, от правна страна съдът съобрази следното:

Актът е издаден от компетентен орган – председателят на ПВ, съобразно правомощията по чл. 75, ал. 4 ЗМГО, в предвидената от закона форма и съдържание.

При издаването на акта не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, които да са самостоятелно основание за отмяната му. Съдът счита, че органът правилно е обусловил анализа на предпоставките по чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО с представянето на доказателства за реалното използване на по-ранните марки във връзка със стоките или услугите, за

които са регистрирани, и на които се основава опозицията, съдът свежда спора до въпроса реално ли са използвани по-ранните марки, от което при необходимост следва анализ за елементите на фактическия състав на посочената разпоредба, като очертава пределите до установяване реалното използване на фигуративните марки № 10142636 и № 10142594 в релевантния период от 20.06.2012 г. до 20.06.2017 г. за стоките от клас 29, за които те са регистрирани.

Като се позовава на разпоредбата на чл. 15, ал. 3 и чл. 17, ал. 6, т. 2 от Наредбата за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения и установените от вещото лице по СМЕ факти, съдът приема, че по-ранните фигуративни марки № 10142636 и № 10142594 представляват реално изображение на усмихнат мъж с бяла брада и мустаци, облечен в капитанска униформа, който е вдигнал ръка за поздрав, като при едната марка изображението е вместено в окръжност с преливащ златист цвят. Приема, че представените справки и рекламни снимки на продукти са за марките Iglo и Birds Eye, които са различни от процесните фигуративни марки, а с добавянето на словните елементи Iglo, Birds Eye и Fishfingers към използваните фигуративни изображения, съдържащи се в марките с № 10142636 и № 10142594, се променя отличителният характер на регистрираните знаци. Това е така, тъй като словните елементи в комплексните знаци са с по-висока отличителна способност в сравнение с фигуративните елементи от знаците, тъй като потребителят обичайно се позовава на марка с името ѝ, а не описва образните елементи. Съдът сочи, че фигуративните елементи в тези две марки на усмихнат мъж с бяла брада и мустаци, облечен в капитанска униформа, имат субсидиарна функция.

Възприемайки фактическите констатации на вещото лице, съдът формира извод, че няма достатъчно доказателства за реалното използване на марките с № 10142636 и № 10142594 за процесния период, а дори да се приеме, че има доказателства за реално използване на фигуративните изображения, съдържащи се в разглежданите марки, то те са по начин, който променя отличителния им характер, поради което и съдът приема, че не е изпълнено изискването марката да се използва във вид, който не се различава съществено от вида, в който е регистрирана. Аргументите се допълват от констатациите на вещото лице, че повечето представени разпечатки от интернет нямат дати, на някои има години, но не могат да се свържат с определена марка, няма доказателства, че определен брой клиенти са направили поръчки за съответните стоки или услуги чрез сайтовете в определения период, липсват конкретни данни за реализирани обороти за посочените стоки, както и за използване на марките чрез реклама, няма данни за обема на средствата, вложени в това и за оборот на продукти, за които са регистрирани марките, както и не може да се свържат марки, стоки, производител.

Горното обуславя решаващия извод на съда, че няма неоспорими доказателства, че е налице реално използване на фигуративните марки с № 10142636 и № 10142594 в релевантния период от 20.06.2012 г. до 20.06.2017 г. за стоките от клас 29, за които марките са регистрирани, поради което приема, че оспореният пред ответника акт е незаконосъобразен, тъй като се касае за спор дали са реално използвани по-ранните марки във връзка със стоките или услугите, за които са регистрирани. Соци, че в решението на председателя на ПВ не е разглеждан спор относно опозиция по чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, тъй като процесният спор се явява преюдициален спрямо него.

С решение № 406/15.01.2024 г. по адм.д. № 2426/2023 г. на ВАС, VII отделение, е отменено решение № 6405/02.11.2022 г. по адм.д. № 10330/2021 г. на АССГ и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда със задължителни за изпълнение указания на основание чл. 224 АПК.

Указано е при новото разглеждане на делото съдът да изложи фактически установявания по отношение на останалите три противопоставени марки, за една от които – марка на ЕС с рег. № 1177534, също са представени доказателства за реално използване, които не са обсъдени нито от вещото лице, нито от съда, поради което и не е обсъден изводът на административния орган, че словна марка с рег. № 1177534 CAPTAIN не е използвана във вид, който не променя нейната отличителност, както и да направи собствени фактически установявания или да изложи аргументи защо безкритично възприема тези на вещото лице по назначената съдебно-маркова експертиза.

По изложените съображения е отменено решение № 6405/02.11.2022 г. по адм.д. № 10330/2021 г. на АССГ и делото е върнато за ново произнасяне.

При разглеждане на спора по същество и в изпълнение на дадените указания, съдът съобрази следното от фактическа и правна страна:

По отношение на срочността и допустимостта на жалбата не се спори, а и този въпрос е бил изследван в предхождащите съдебни производства по адм.д. № 10330/2021 г. на АССГ и по адм.д. № 2426/2023 г. на ВАС, предвид което съдът приема, че жалбата е процесуално допустима за разглеждане, подадена в срок, от лице, неблагоприятно засегнато от волята на административния орган, срещу акт с неблагоприятно за същия съдържание.

Процесното решение е издадено от компетентен административен орган – председателят на ПВ, като правомощията си той черпи от разпоредбата на чл. 75, ал. 12 ЗМГО, постановяваща, че решенията по същество по жалби срещу решенията на съставите по опозиции се вземат от председателя на ПВ или оправомощен от него заместник-председател.

Оспореният административен акт е издаден в изискуемата писмена форма и съдържа задължителните реквизити по чл. 59, ал. 2 АПК, доколкото приложимият специален закон не съдържа конкретни изисквания към формата и съдържанието на акта.

При издаване на обжалваното решение не се установяват допуснати нарушения на административнопроизводствените правила, които да бъдат определени като съществени и съответно да мотивират отмяната на акта само на това основание. Спазен е предвиденият специален процесуален ред, регламентиран в ЗМГО (отм.) – до отмяната му, както и в действащия ЗМГО, обн. ДВ, бр. 98 от 13 декември 2019 г., като е съобразена разпоредбата на § 5, ал. 1 ПЗР ЗМГО, а именно, че този закон се прилага за заявките за регистрация на марки и географски означения, по които няма влязло в сила решение до влизането му в сила.

По съответствието с материалния закон съдът съобрази следното:

Опозицията срещу регистрацията на марката е подадена на основание чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, който предвижда, че когато е подадена опозиция съгласно чл. 52, не се регистрира марка, когато поради нейната идентичност или сходство с по-ранна марка и идентичността или сходството на стоките или услугите на двете марки съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка.

За прецизност следва да се посочи, че производството пред ПВ е започнало по инициатива на заявителя на процесната марка на 20.06.2017 г. Към този момент действащата нормативна рамка се е съдържала в Закона за марките и географските означения (отм.), обн., ДВ, бр. 81 от 14.09.1999 г., в сила от 15.12.1999 г. По силата на § 4 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на новия ЗМГО - обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2019 г., изм. и доп., бр. 92 от 27.10.2020 г., този закон е отменен. Съгласно § 5 ПЗР ЗМГО обаче, съдържащата се в новия ЗМГО регламентация се прилага за заявките за регистрация на марки и географски означения, по които няма влязло в сила решение до влизането му в сила. Доколкото именно такъв е случаят, административният орган правилно е преценил процесните обществени отношения в контекста на уредбата, очертана от новия ЗМГО, включително относно прилагането на чл. 58, ал. 1 ЗМГО, а не чл. 38г, ал. 6 ЗМГО /отм./.

Съгласно дефинитивната норма на чл. 9, ал. 1 ЗМГО марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с регистрацията. В този смисъл функцията на марката е да гарантира на потребителя идентичност на произхода на обозначената с нейния облик стока или услуга, което му позволява да направи разграничение, без възможност за объркване на продукти или услуги с различен произход. Тя следва да гарантира, че всички обозначени с нея продукти или услуги са създадени под контрола на едно предприятие, което може да бъде отговорно за тяхното качество (В този смисъл - Решение на Съда на ЕО от 29 септември 1998 г. CASE C-39/97 (Canon – Metro Goldwyn M. Inc) и C-10/89 ECR).

Очертаното по-горе основно предназначение на марката е в основата на правилото, съдържащо се в чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, на което се е позовал и опонентът в производството пред ПВ, предвиждащо, че не се регистрира марка, когато поради нейната идентичност или сходство с по-ранна марка и идентичността или сходството на стоките или услугите на двете марки съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка.

Спорът по делото е относно наличието на обстоятелствата по чл. 58, ал.1 ЗМГО, съгласно който 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 регистрация 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. В случая, релевантният период, в който следва да се докаже реално използване на атакуваната марка е 5 - годишният период, предхождащ подаването на заявлението за регистрация, а именно 20.06.2012 г. – 20.06.2017 г.

Разпоредбата на чл. 21, ал. 3, т.1 ЗМГО регламентира, че за реално използване на марка се счита 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. За реално използване на марката по смисъла на чл. 21, ал. 1 ЗМГО се счита използването 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 които 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. Доказателствата за използване трябва да съдържат кумулативно данни относно мястото, времето, степента и естеството на използване на марката за съответните стоки и услуги.

Предвид изложеното, за да съществува задължението на опонента за доказване на реално използване на по-ранните марки при сега действащата разпоредба на чл. 58, ал. 1 ЗМГО, същите трябва да са регистрирани поне 5 години преди датата на заявяване или датата на приоритета на процесната марка. В конкретният случай, тъй като марка с вх. № 146625 е заявена на 20.06.2017 г., по-ранните марки трябва да бъдат регистрирани преди 20.06.2012 г., съответно да имат действие на територията на Република България преди тази дата. Видно от доказателствата по делото, по отношение на марка на ЕС с № 15825128, както и по отношение на марка на ЕС с № 9314361, с дата на регистрация 10.04.2017 г., съответно 10.09.2012 г., не е изпълнено условието на чл.58 ЗМГО, а именно между датата на регистрация на противопоставената по-ранна марка и датата на заявяване на марката, обект на опозицията – 20.06.2017 г., да са изминали поне 5 години. Предвид това, правилен е изводът на председателя на ПВ, че по отношение на противопоставени марки на ЕС № **9314361** и № **15825128** не се изискват доказателства за тяхното реално ползване. Именно поради това, предвид изричната разпоредба на § 5, ал. 1 от ЗМГО, административният орган правилно е приложил закона, като е приел, че следва да се отмени решението и да се върне за ново разглеждане, тъй като **фактите, настъпили преди влизането в сила на новия ЗМГО, подлежат на нова правна преоценка, защото съставът по опозиции не е извършил преценка по чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО** за тези две марки.

За пълнота, следва да бъде отчетено, че реалното използване на марката следва да бъде тълкувано в контекста на новелата на чл. 10, § 1 и 2 от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите - членки относно марките, с която понятието за реално използване е било хармонизирано в рамките на процедурата за регистриране на марка на Общността. Директивата не съдържа изчерпателна дефиниция на критериите, по които да се определя реалното използване на регистрирана марка, но СЕС многократно се е произнасял по въпроса в свои решения, в които дава ясно и

недвусмислено тълкуване на понятието „реално използване на марката“. Например: решение по дело № С-41/01 *Ansul Ajax Brandbeveiliging BV С.*, решение по дело С-495/07 (*Silberquelle GmbH* срещу *Maselli-Strickmode GmbH*; решение по дело № С-442/07 на *С. V. Radetzky-O.* срещу *Bundesvereinigung Kamerdschaft "Feldmarschall Radetzky"*, решение по дело № С-416/2004 г. *Vitafruit II*, решение по дело № Т-191/2007 г. на първоинстанционния съд, § 101; решение по дело С-259/2002 г. *Laboratoire de la mer* и други. Цитираната съдебна практика налага извод, че по смисъла на директивата реалното използване на марката се обуславя от използването ѝ в съответствие с нейната основна функция - да отличи и служи като гаранция за произхода на стоките и услугите, за които е регистрирана, с цел да създаде или запази пазара на тези стоки и услуги. С оглед целта на директивата и конкретният текст на относимите разпоредби е извън всякакво съмнение, че изискването е за реално, действително, а не номинално или формално използване на марката. За да се установи съществуването му, следва да се извърши цялостна преценка, като се имат предвид всички релевантни фактори. Водещо значение има търговското присъствие на марката, а съответно и на обхванатите от нея стоки или услуги на пазара.

При определяне на реалното използване в търговската дейност, законодателят не е задал критерий за количество на използването, а следва да се преценява дали то е достатъчно да създаде пазарен дял за стоката. В тази връзка от значение е и продължителността и интензивността на използването. Когато се преценява дали използването на търговската марка е реално, се изследва въпросът дали то е истинско или фиктивно, а не в какви обеми и стойности може да бъде измерено това използване. Използването на марката трябва да е от такова естество, че да доведе до оборот от продажбата на стоки, за които марката е регистрирана, въпреки и незначителен такъв. Дори и минималното използване, следователно може да бъде считано за реално, ако от него става ясно, че то е насочено към релевантния икономически сектор за поддържането или създаването на дял на пазара.

За да бъде прието използването на марката от притежателя ѝ, трябва да няма съществени различия във вида на използвания вариант от вида на регистрираната марка, това използване да бъде реално, както и да бъде извършено в търговската дейност. Преценката за реално използване на марката трябва да се основава на такава съвкупност от факти и обстоятелства, от които да може да се установи действителното ѝ използване за търговските цели на последната и по - специално считаното за обосновано в съответния икономически сектор използване за поддържане или създаване на пазарни дялове в полза на защитените от марката стоки и услуги, естеството на тези стоки или услуги, характеристиките на пазара и обхвата на честотата на използване на марката.

Съгласно решение на Съда на ЕС (СЕС) по дело С-40/01, пар. 39, не е необходимо използването винаги да е значително от количествена гледна точка, за да бъде квалифицирано като реално, тъй като това зависи от характеристиките на въпросните стоки или услуги на съответния пазар. СЕС също така е приел, че дори минимална употреба може да бъде достатъчна, за да се приеме използването за реално, като това се преценява за всеки конкретен случай, според вида на стоките или услугите, честотата и целта на използването. В допълнение, използване на марката дори само по отношение на един клиент може да е достатъчно да докаже реална употреба, ако е видно, че тя носи търговска полза за маркопритежателя (Решение на СЕС по дело С-259/02, § 21-25).

В този смисъл, настоящият състав на АССГ обосновава извод за недостатъчност на доказателствата, представени в административното производство, с оглед обосноваване на реалното използване на марките № 10142636 и № 10142594 за процесния период, а дори и да се приеме, че има доказателства за реално използване на фигуративните изображения, съдържащи се в разглежданите марки, то те са по начин, който променя отличителния им характер, поради което не е изпълнено изискването марката да се използва във вид, който не се различава съществено от вида, в който е регистрирана. Безспорен е фактът, че образите на капитан от по-ранните фигуративни марки имат асоциативна връзка с рибните продукти в клас 29, както и че елементите „Birds Eye” и „Iglo” нямат асоциативна връзка спрямо тези стоки, поради което отличителността на знаците, които са използвани за стоките в клас 29 се определя от силно отличителни елементи като „Birds Eye” и „Iglo”. Предвид изложеното, включването на допълнителни елементи като „Birds Eye” и „Iglo” в комбинираните знаци, които са били поставяни върху стоките в клас 29, променят отличителния характер на фигуративните марки.

По отношение на марка на ЕС № 1177534 CAPTAIN, словна, настоящият състав приема, че видно от изображенията на използваните знаци, в някои случаи словният елемент присъства в борда на златистата окръжност, в която е поместен фигуративният елемент. Поради начина си на представяне обаче, същата няма доминираща позиция в знака и се явява второстепенна в цялостното впечатление, което същият създава, подсилвайки концепцията на визуално изпъкващата фигура на капитан. Това, наред с начина ѝ на представяне в композиционното оформление на знака води до извод, че същата не е определяща за общото възприемане на знака, което от своя страна води до извод, че марка на ЕС № 1177534 CAPTAIN също е използвана във вид, който променя нейната отличителност. Както правилно е отчел административният орган, в тази връзка не е без значение и обстоятелството, че голяма част от случаите, в комбинация с марка „igloo”, словният елемент има различно изписване, а именно “КДРТ’N”.

По отношение на противопоставени марки на ЕС № 9314361 и № 15825128, както правилно е изтъкнал председателя на Патентното ведомство, предвид изричната разпоредба на § 5, ал. 1 от ЗМГО, преписката следва да се върни на опозиционния състав за ново разглеждане, тъй като **фактите, настъпили преди влизането в сила на новия ЗМГО, подлежат на преценка**, а съставът по опозиции не е извършил преценка по чл. 12, ал.1, т. 2 от ЗМГО за тези две марки. Липсата на съображения от това естество препятства съдът да прави за първи път подобни установявания, като замества липсата на констатации от страна на административните органи. В настоящото производство съдът проверява законсъобразността на административния акт, а не го санира с излагане на допълнителни факти и констатации. В този смисъл, едва след новото произнасяне на опозиционния състав, с което да са обсъдени останалите марки евентуално при следващо произнасяне на горестоящия административен орган, съдът би могъл да провери законсъобразността на тези актове при наличие на необходимите фактически констатации досежно всички пет марки предмет на административното производство.

Предвид изложеното, жалбата срещу решението на председателя на ПВ е НЕОСНОВАТЕЛНА и следва да се отхвърли поради допуснатото от състава по опозиции съществено нарушение на административнопроизводствените правила.

При този изход на спора се следват разноски на ответника, като

юрисконсултското възнаграждение за осъществено процесуално представителство на ответника следва да бъде определено в размер на 200 /двеста/ лева, на основание чл. 78, ал. 8 от ГПК във вр. с чл. 37 от ЗПП във вр. с чл. 24 от Наредбата за заплащането на правната помощ във вр. с чл. 144 от АПК, предвид участието на представителя на страната и при новото разглеждане на делото. Разноски в полза на заинтересованата страна NOMAD FOODS EUROPE LIMITED не се присъждат, поради липсата на искане за това.

По изложените съображения и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Административен съд - София град, Второ отделение, 53-ти състав

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на „Дерони“ ООД срещу решение № РС-271-(1) от 07.09.2021 г. на председателя на Патентното ведомство, с което на основание чл. 75, ал. 10, т. 4 ЗМГО е отменено решението от 30.10.2020 г. на състав по опозиции, с което опозиция с № 70092559/12.04.2018 г. срещу регистрацията на марка с вх. № 146625 КАПИТАН QUALITY CANNED SEA FOOD е оставена без уважение и преписката е върната за повторно разглеждане.

ОСЪЖДА „Дерони“ ООД, със седалище и адрес на управление: [населено място], [улица], да заплати на Патентното ведомство сумата от 200 /двеста/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от него по реда на чл. 138 АПК.

СЪДИЯ: