

РЕШЕНИЕ

№ 5870

гр. София, 27.10.2020 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 56 състав,
в публично заседание на 30.09.2020 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Мария Ситнилска

при участието на секретаря Цветелина Заркова, като разгледа дело номер **3205** по описа за **2020** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

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

Образувано е по жалбата на S. В., L., чрез пълномощник адв. Г. К. против решение № 8/16.01.2020 г. на Председателя на Патентното ведомство, с което е оставена без уважение жалбата на оспорващото дружество против решение от 19.04.2018 г. по опозиция вх. № 1344010/29.03.2017 г. срещу регистрацията на марка с вх. № 142066 R. E., словна. Наведени са доводи за незаконосъобразност на решението, поради съществено нарушение на процесуалните правила, противоречие с материално правните разпоредби и несъответствие с целта на закона. Изтъква се нарушение на чл. 35 и чл. 36 от АПК, изразяващо се в това, че административният орган не е разгледал и обсъдил представените доказателства в съвкупност, пълнота и взаимовръзка, което от своя страна е довело до фрапираща липса на мотиви. Оспорва се като неправилно заключението на Председателя на Патентно ведомство за недоказано реално ползване на по-ранната марка от опонента. Моли да се отмени решението, като преписката се върне административния орган за ново произнасяне със съответните указания. Претендира разноски.

Ответникът-Председателят на Патентното ведомство чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и моли да се отхвърли. Подробни съображения излага в депозираните по делото писмени бележки. Претендира разноски.

Заинтересованата страна [фирма], ЕИК[ЕИК] чрез пълномощник юрк. М.

изразява становище за неоснователност на жалбата по съображения, подробно изложени в депозираните по делото писмени бележки.

Настоящият съдебен състав след като обсъди доводите на страните и доказателствата по делото в тяхната взаимовръзка и обусловеност, намира за установено от фактическа страна следното:

Производството пред административния орган е образувано по подадена опозиция вх. № 1344010/29.03.2017 г. от S. B., L., срещу регистрацията на марка с вх. № 142066/29.06.2016 г. „R. E.“, заявена от [фирма] за стоките от класове 32, 33 и 35 от МКСУ. Опозицията се основава на нормата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО (отм.). Изложени са твърдения, че опонентът е притежател на марка на Европейския съюз с № 2597961 „E. R.“, словна, регистрирана за стоките от клас 33, която е с по-ранна дата на приоритет. Сочи се, че между двете марки е налице идентичност на стоките и визуално, фонетично и смислово сходство. Визуалното сходство произтича от това, че и двете марки се състоят от два словни елемента, единият от които E. е идентичен, а другите словни елементи „R.“ и „R.“ съвпадат в началната си буква. Според опонентът фонетичното сходство се изразява в това, че заявената марка се чете „P. И.“, а по-ранната „И. реър“. Посочва се, че семантичното сходство се изразява в това, че двете марки се състоят от идентичното съществително с еднакво значение „орел“ и прилагателно, което го пояснява.

На страните в административното производство е предоставен тримесечен срок по чл. 38г, ал. 2 от ЗМГО (отм.) за постигане на споразумение. В този срок е депозирано становище от [фирма], в което се съдържа искане за доказване от страна на опонента на реално ползване на противопоставената от него марка. Изложени са и доводи за липсата на фонетично сходство, дължащо се на различното местоположение на словния елемент E.. Посочва се и наличието на семантична разлика, доколкото за българският потребител смисловото значение на марката „R. E.“ се асоциира с известната птица „Царски орел“, а смисловото значение на марката „E. R.“ би се асоциирало от потребителите с познания по английски език като „Орел рядък“. Посочва се и липсата на сходство между стоките от клас 32, за които е регистрирана процесната марка и стоките от клас 33 на по-ранната марка. Въз основа на това е обоснован извод за липсата на сходство между двете марки, както и липсата на сходство между стоките, за които те са регистрирани, което да доведе до вероятност от объркване на потребителя.

Отговорът на [фирма] е изпратен на опонента за становище.

В продължения срок от същия са представени доказателства за реално ползване на по-ранната марка.

От [фирма] е депозиран писмен отговор в който са изложени доводи, че представените доказателства от опонента не доказват реално използване на марката в достатъчни обем и степен и съответно не демонстрират разпознаваемост на марката от страна на релевантните потребители на пазара за всички стоки, включително за уиски „бърбън“, за които тя е регистрирана.

На 19.04.2018 г. състав по опозиции е отхвърлил опозиция с вх. В решението е посочено, че опозицията е допустима и формално редовна. Направен е анализ на представените доказателства и е формиран извод за липсата на доказателства за реално използване на марката от опонента през релевантния период. Предвид факта, че не е изпълнено условието на чл. 38г, ал. 6 от ЗМГО (отм.), а именно: по искане на заявителя на марката опонентът да докаже реално използване на по-ранната марка,

опозиционният състав е приел, че не е налице основание да се прави анализ на сходството на знаците, както и на сходството на стоките на сравняваните марки. Въз основана на тези заключения е обоснован решаващ извод за неоснователност на подадената опозиция.

Решението е обжалвано от S. В., L..

Със заповед № 789/30.09.2019г., на основание чл. 42 от ЗМГО (отм.), Председателят на Патентното ведомство е назначил нарочна комисия за разглеждане на жалбата на опонента и изготвяне на становище.

Въз основа на така проведеното административно производство с оспореното решение № 8/16.01.2020 г., Председателят на Патентното ведомство е отхвърлил жалбата на опонента като неоснователна и е потвърдил решение от 19.04.2018г. по опозиция с №1344010/29.03.2017 г. от S. В., L., срещу регистрацията на марка с вх. № 142066/29.06.2016 г. „R. E.“, словна.

Решението е съобщено на S. В., L. чрез ПИС на 23.01.2020 г. Жалбата по настоящото дело е подадена на 23.03.2020 г.

Въз основа на така установеното от фактическа страна, настоящият съдебен състав обосновава следните правни изводи:

Жалбата е ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА, като подадена срещу подлежащ на оспорване пред съд индивидуален административен акт по см. на чл. 21, ал. 1 от АПК, от лице разполагащо с правен интерес от оспорването, предвид постановения неблагоприятен за него отказ, при спазване на преклузивния двумесечен срок, установен в разпоредбата на чл. 84, ал. 1 от ЗМГО.

Разгледана по същество жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

Оспореното решение е издадено от компетентен административен орган - Председателя на Патентно ведомство съгласно правомощията му, установени в нормата на чл. 75, ал. 12 от ЗМГО.

Спазено е изискването за форма на административния акт по чл. 59 от АПК, доколкото в приложимия специален закон – ЗМГО, липсват специфични изисквания към съдържанието и формата на акта. Оспореното решение е в писмена форма като съдържа изискуемите по чл. 59, ал. 2 от АПК реквизити, посочени са фактическите и правните основания за издаването му, което е предпоставка за упражняване на контрол за законосъобразност. В тази връзка неоснователно е възражението на оспорващия за фрапираща липса на мотиви. Налице е изрично препращане към решението на състава по опозиции, поради което и мотивите изложени в него следва да се приемат като мотиви на оспорения в настоящото съдебно производство административен акт.

При постановяване на оспореното решение не са допуснати и съществени нарушения на процесуалните правила, установени в чл. 42- чл. 46 ЗМГО (отм., но приложим към периода на провеждане на административното производство), които да мотивират неговата отмяна. Подадената опозиция е съобщена на заинтересованата страна, която е подала заявка за регистрация на марка с вх. № 142066/29.06.2016 г. „R. E.“, словна. На заявителя и опонента е представен тримесечен срок по чл. 38г, ал. 2 от ЗМГО (отм.)за постигане на споразумение. В рамките на предоставения срок споразумение не е постигнато, поради което е започнал да тече двумесечен срок, в който е могъл да представи отговор. В предоставения срок е депозиран писмен отговор от заявителя. Постановено е решение по опозицията, което е оспорено. Заинтересованата страна, която е подала заявка за регистрация на марка с вх. №

142066/29.06.2016 г. „R. E.“ е уведомена за постъпилата жалба срещу решението на състава по опозиции като и е предоставена възможност да депозира становище.

Оспореното решение е издадено в съответствие с материално правните разпоредби.

Разпоредбата на чл. 38б, ал. 1 от ЗМГО (отм.) установява възможност притежателите на по-ранно право върху марка да подадат, на основание чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, опозиция срещу регистрацията на марка. Нормата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО (отм.), към която препраща чл. 38б, ал. 1 от ЗМГО (отм.), забранява регистрацията на марка, идентична или сходна на по-ранна марка, при наличие на идентичност или сходство между стоките и услугите на марките, когато съществува вероятност за объркване на потребителите, включително поради възможност за свързване с по-ранната марка. В този смисъл, за да се прецени дали е приложима разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО (отм.) и дали е налице основание за уважаване на опозицията е необходимо да се установи дали между заявената марка и по-ранната марка и стоките от класове 33 за които се отнася марката, е налице идентичност или сходство, и съществува ли вероятност за объркване на потребителите, включваща възможност за свързване с по-ранната марка, т. е. опасност потребителите да повярват, че стоките произхождат от едно и също или икономически свързани лица. В случая обаче от страна на [фирма] на основание чл. 38г, ал. 6 от ЗМГО (отм.) е направено искане за доказване от страна на опонента на реално ползване на противопоставената от него марка.

Производството по чл. 38 г, ал. 6 от ЗМГО (отм.) е специално по отношение на останалите производства по ЗМГО (отм.). Съгласно чл. 38г, ал. 6 от ЗМГО по искане на заявителя на марката - обект на опозиция, лицето, подало опозицията, представя доказателства за реално използване на по-ранната марка през 5-те години, предхождащи публикуването на заявката на марката - 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 подаване на опозицията. За представяне на тези доказателства на лицето, подало опозиция, се предоставя двумесечен срок . Ако такива доказателства не бъдат представени, се взема решение за отхвърляне на опозицията като неоснователна. С други думи казано това е процес в процеса, при който единственото релевантно обстоятелство, което следва да бъде установено, е реално използване на по-ранната марка през 5-те години, предхождащи публикуването на заявката на марката - обект на опозиция. Реалното използване на регистрирана марка по отношение на стоките, за които е заявена новата марка, е условие за допустимост на опозицията и разглеждането ѝ по същество. Целта на проверката на реалното използване е на пазара да се поддържат само „живи“ марки и да се препятства злоупотребата с по-ранни права, които не се използват.

Доказателствената тежест за установяване на реалното ползване на марката е възложена на опонента, който в случая не се е справил пред състава от отдел опозиция.

Понятието "реално използване на марка", следва да бъде тълкувано в контекста на чл. 10, § 1 и 2 от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. 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. Разпоредбата на чл. 10, § 1 и 2 от Директива 2008/95/ЕО гласи: "Когато в срок от пет години от датата на приключване на производството за регистрация притежателят не е започнал реално да

използва марката в държавата-членка във връзка със стоките или услугите, за които тя е регистрирана, или ако използването е било преустановено за непрекъснат период от пет години, към марката се прилагат санкциите, предвидени в настоящата директива, освен ако съществува основателна причина за неизползването. Използване по смисъла на първата алинея е и: а) използването на марката във вид, различен по отношение на елементи, които не променят отличителния характер на марката в сравнение с вида, в който тя е регистрирана; б) поставянето на марката върху стоки или тяхната опаковка в съответната държава-членка единствено с цел износ. 2. Използването на марката със съгласието на притежателя или от всяко лице, което има право да използва колективна, гаранционна или сертификат на марка, се счита за използване от притежателя."

В директивата няма изчерпателна дефиниция на критериите, по които да се определя реалното използване на регистрирана марка, но СЕО многократно се произнасял в свои решения, в които дава ясно и недвусмислено тълкуване на понятието "реално използване на марката".

Относно тълкуване на понятието "реално ползване" е налице произнасяне и тълкуване на Съда на Европейския съюз в редица свои решения, /решение по дело № С-40/01 А. А. В. BV СЕО, решение по дело С-495/07 (S. G. срещу M.-S. G.; решение по дело № С-442/07 на СЕО V. R.-O. срещу B. K. "F. R.", решение по дело № С-416/2004 г. V. II, решение по дело № Т-191/2007 г. на първоинстанционния съд, § 101; решение по дело С-259/2002 г. L. de la mer и др.

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 всяко 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 C-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 C-259/02, § 21-25).

По смисъла на законовите текстове реалното използване на марката включва поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки, предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак, използването на знака в търговски книжа и в реклами /чл. 13, ал. 1 от ЗМГО/. Марката трябва да бъде използвана във връзка с нейната основна функция, а именно, да отличава стоките на едно лице от тези на други лица. Реалното използване на марката е използване с цел да идентифицира произхода на стоките и услугите, за които е регистрирана, като създава и запазва пазарен сектор за тези стоки и услуги. За реално използване на марката се счита и използването ѝ от притежателя във вид, който не се различава съществено от вида, в който е регистрирана /чл. 19, ал. 2, т. 1 ЗМГО/. Доказателствата трябва да показват използване на марката за стоките и услугите, за които е регистрирана, преди датата на подаване на искането за отменяне.

От представените от опонента и приетите по делото писмени доказателства, настоящият съдебен състав намира, че дружеството S. B., L. не е доказал реалното използване на марката на Европейския съюз с № 2597961 „E. R.“, словна, съобразно изискванията на закона, за стоките от клас 33.

По делото не е спорно, че заявката за регистрация на марка с вх. № 142066 е публикувана в Официалния бюлетин на ПВ, бр. 12 от 30.12.2016 г., поради което и релевантният период за доказване на използването на марка № 2597961 „E. R.“ е от 30.12.2011 г. до 30.12.2016 г.

За доказване на реалното ползване на марката през релевантния период от

страна на опонента е представена клетвена декларация от служител на S. C., I., дружеството майка на групата дружества S., част от която е и опонента. Това, че клетвената декларация, изхожда от заинтересовано лице, не е основание да се откаже признаване на доказателствената ѝ стойност, още повече, че същата не е оспорена като частен документ, а и към нея са приложени доказателства, установяващи обективизираното в нея волеизявление. Именно въз основа на изложените в нея данни относно начина и сроковете за отлежаване на стоката бърбън, означена с марката „Е. R.“, респ. продажната му цена следва извода, че не се касае за „скъпоструваща“ и „люксовна“ стока. По смисъла на марковата теория и практика, алкохолните напитки не се квалифицират като луксовна и скъпоструваща стока, означена с марка, чието реално ползване да бъде доказвано с по-малък обем пазарна реализация. Ето защо, приложената към декларацията справка за продажбите на кашони с бърбън „Е. R.“ в Европа за относимия период от 30.12.2011 г. до 30.12.2016, а именно: 4101 кашона при средна цена за една бутилка 30 щатски долара, не може да обоснове извод за реално използване на марката. Ниският оборот и приходи от продажби от използването на марката „Е. R.“ в настоящия случай не позволява да се приеме, че тя е изпълнила основната си функция да отличи и да служи като гаранция за произхода на стоките, за които е регистрирана, с цел да създаде или запази пазара на тези стоки.

Изхождайки от конкретния икономически сектор на производство и търговия със спиртни напитки в страните от Европейския съюз (население от над 500 милиона души), представените от опонента фактури по години, както следва: 2012 г. - 3 бр. фактури за продажба на 364 кашона; 2013 г. - 3 бр. фактури за продажбата на 974 кашона; 2014 г. - 3 бр. фактури за продажбата на 130 кашона; 2015 г. - 6 бр. фактури за продажбата на 271 кашона и 2016 г. - 7 бр. фактури за продажба на 499 кашона не доказват разпознаваемост на марката, съответно на обхванатите от нея стоки или услуги на пазара. В тази насока следва да се отбележи и липсата на регулярност в обхвата и честотата на използване на марката. По представените от опонента доказателства е видно, че продажбата на стоки от клас 33, означени с марката „Е. R.“ е в следните страни от Европейския съюз: А., Б., Ч., Д., Ф., Франция, Германия, Великобритания, Италия, Л., Х., Полша, Испания и Ш., като доставките са неравномерни за отделните страни и за отчетения период.

Изводът за липсата на реално използване на марката не се оборва и от приложените рекламни материали, част от които не са означени с обективни данни относно времето и мястото на публичното представяне на марката. Липсата им възпрепятства извършването на преценка относно

тяхната релевантност и не позволява да се направи оценка на броя на потенциалните им потребители. Също така, част от представените рекламни материали представляват менюта, „вкусови бележки“ и /или програми на частни събития, което от своя страна не показва наличието на публичност на използването на марката, т. е. „външно и явно за настоящи или потенциални клиенти“ използване на марката „Е. Р.“ и с „насоченост навън в контекста на търговска дейност с цел постигане и осигуряване на икономическо предимство на пазара за стоките, които марката представлява (Решение по дело № Т-174/01 от 12.03.2003 г. „S. С.“).

По изложените съображения настоящият съдебен състав обосновава извод за законосъобразност на оспореното решение на Председателя на Патентното ведомство, което налага отхвърляне на жалбата.

Предвид изхода на спора, на основание чл. 143, ал. 3 от АПК във връзка с чл. 144 от АПК на ответника следва да се присъдят разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер 100 (сто) лева, определен по реда на чл. 78, ал.8 от ГПК и чл. 24 от Наредбата за заплащане на правната помощ. От заинтересованата страна не заявено изплащане на разноски, поради което и такива не се дължат.

С оглед на изложеното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Административен съд София-град, Второ отделение, 56-ти състав

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на S. B., L., чрез пълномощник адв. Г. К. против решение № 8/16.01.2020 г. на Председателя на Патентното ведомство

ОСЪЖДА S. B., L., чрез пълномощник адв. Г. К. да заплати на Патентното ведомство разноски по делото в размер на 100 (сто) лева.

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

СЪДИЯ: