

РЕШЕНИЕ

№ 2751

гр. София, 04.06.2020 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 52 състав,
в публично заседание на 27.05.2020 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Силвия Димитрова

при участието на секретаря Елена Георгиева, като разгледа дело номер **484** по описа за **2020** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по жалба на [фирма], [населено място], депозирана чрез адв. Я. М. против Решение № 105/15.05.2018г., с което е потвърдено решение за отказ за регистрация на марка за услугите по клас 35 от МКСУ, с вх. №131113 - разделена, „Е.“ – словна, за втори път, след отменително решение на АдмС-С. град по дело № 11223/2015г., потвърдено от ВАС с Решение по АД № 2543/2017г. След повторно произнасяне на АдмС-С. град с Решение № 7238/03.12.2018 г. по адм. дело № 9302/2018г. ВАС е отменил последното и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав, с дадени указания за тълкуването и прилагането за закона.

В жалбата се твърди се, че решението е незаконосъобразно, поради противоречие с материалноправните разпоредби на чл.11, ал.1, т.2 и т.4 ЗМГО и процесуалните правила. Счита се, че е налице основание за приложението на чл.11, ал.2 ЗМГО. Излагат се съображения за придобита отличителност на марката по отношение на стоките и услугите, за които е заявена, както и че Председателят на ПВ е тълкувал неправилно приложените по делото доказателства в тази насока. Твърди се, че не са били изпълнени задължителните указания на съдебните инстанции. Моли се за отмяна на акта.

Ответникът – Председателя на Патентно ведомство на РБ, чрез процесуалния си представител юрисконсулт А. оспорва жалбата с искане същата да бъде отхвърлена. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

Съобразно разпоредбата на чл. 226, ал. 2 АПК, при новото разглеждане на делото не

са представени нови писмени доказателства.

Административен съд - София-град, след като обсъди релевираните с жалбата основания, доводите на страните в съдебно заседание, 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:

Административното производство е започнало по заявление на жалбоподателя с вх. № 131131/05.02.2014г. за регистрация на марка „Е.“ – словна, за изрично и изчерпателно изброени услуги от класове 35, 38 и 39 МКСУ.

При извършване на експертиза по същество за съответствие на заявената марка с предвидените в закона изисквания, е установено, че по отношение на част от заявените услуги са налице основания за отказ за регистрация по смисъла на чл.11, ал.1, т.2 и т.3 ЗМГО – марката няма отличителен характер и се състои изключително от знаци, станали обичайни в говоримия език и установената търговска практика по отношение на тези услуги. На жалбоподателя е изпратено Уведомление за предварителен отказ на регистрацията. В предоставения му срок жалбоподателят е направил писмено възражение срещу констатациите на експертизата.

С Уведомление за предварителен отказ от 09.12.2014 г. на жалбоподателя е указано, че за услугите от клас 35 МКСУ: „реклама, издаване на фактури; маркетинг; насърчаване на продажбите (за трети лица); организиране на търгове; поддръждане на витрини; представяне на стоки; предоставяне на търговска информация и консултация за потребителите (търговска консултация в магазините); представяне на стоки; представяне на стоки на дребно с цел продажба чрез комуникационни средства; проучване на пазара; проучване с търговска цел; публикуване на рекламни текстове; разпространение на мостри; разпространение на рекламни материали; рекламиране на открито; рекламиране чрез афиши; рекламиране чрез телевизията; телевизионни реклами; телемаркетингови услуги; търговия на дребно и едро с фармацевтични, ветеринарни и медицински препарати; търговска информация; търговско управление на лицензирани стоки и услуги за трети лица“, знакът „Е.“ не може да бъде регистриран, поради наличие на пречки, съгласно чл.11, ал.1, т.2 и т.4 ЗМГО. Като основание за частичния отказ е посочено, че заявената марка разгледана в своята цялост се състои изключително от словни елементи, които са указателни за специфични характеристики по отношение на изрично и изчерпателно изброените услуги от клас 35 МКСУ. Предвид факта, че марката се състои изключително от словни елементи, които са указателни спрямо част от заявените услуги е възприет извод, че по отношение на тези услуги марката няма и отличителност и не може да изпълнява основната си функция да разграничава услугите, предлагани от жалбоподателя [фирма] от тези на други лица. Не се твърди по делото и не са ангажирани доказателства дружеството да е представило становище в предоставения му тримесечен срок.

С Решение от 01.04.2015г., на основание чл.37, ал.4 във вр. с чл.11, ал.1, т.2 и т.4 ЗМГО, е постановен частичен отказ за регистрация на марка с вх. № 131131 „Е.“ – словна, за изрично и изчерпателно изброените услуги от клас 35 МКСУ.

На 18.05.2015 г. е подадена жалба срещу решението за частичен отказ, поради което е образувано производство по чл.42 - чл.45 ЗМГО /отм./. С подаването на жалбата е постъпила молба с вх. № 1304379 чрез ПИС, с която се е направило искане за разделяне на заявката за регистрация на процесната марка по отношение на услугите,

за които е била установена пречка за регистрацията им. След отделянето на заявката, предмет на разглеждане в производството пред административния орган във връзка с направения отказ е било единственото заявлението за регистрацията на марка „Е.“, с която се търси закрила на услугите от клас 35 на МКСУ.

Със Заповед №278/25.05.2015г. на председателя на ПВ е определен състав от отдела по спорове, който да разгледа и се произнесе по жалбата. На основание чл.45, ал.1 ЗМГО /отм./ съставът изразява Становище да се потвърди решението за отказ за регистрация на марка „Е.“ – словна с вх. №131131 - разделена. Производството пред ПВ приключва с издаване на Решение № 205/10.08.2015г.

Това Решение е било предмет на съдебно производство пред АССГ по дело № 11223/2015г., Второ отделение, 5-ти състав. Със същото е отменено решението на Председателя на ПВ и делото е върнато на органа за ново произнасяне поради наличие на съществено нарушение на административнопроизводствените правила, изразяващи се в нарушение на установените в чл.7 и чл.9 АПК принципи на истинност и на служебно начало. В мотивите е изложено, че административният орган е пропуснал да установи дали чрез употреба спорният знак не е придобил отличителност по отношение на стоките от клас 35 МКСУ и съответно към кой момент следва да бъде извършена преценката по чл.11, ал.2 ЗМГО. Решението е оставено в сила с Решение ВАС с Решение № 9151/11.07.2017г. по дело № 2543/2017г. С уведомление, намиращо се на л. 141 от д. 9302/2018 г. по описа на АдмС-С. град, след връщане на делото за ново произнасяне от административния орган и в изпълнение на дадените от ВАС указания, на жалбоподателя е даден едномесечен срок да представи доказателства, от които се установява, че е придобита отличителност на заявената марка за регистрация по отношение на услугите от клас 35 на МКСУ преди датата на заявката за регистрация – в случая 05.02.2014г.

Уведомлението е получено на 25.09.2017 г. от представителя на жалбоподателя адв. Я. В. М. – л. 140 от д. 9302/2018 г. по описа на АдмС-С.-град.

При новото произнасяне от органа, обективизирано в оспореното в настоящото производство Решение № 105/15.05.2018г., административният орган отново е направил отказ за регистрация на марка ”Е.”-словна, за изрично и изчерпателно изброени услуги от клас 35 на МКСУ. В развитите съображения за отказа е посочено, че за да придобие отличителност процесната марка, не е достатъчно съответните услуги да бъдат предлагани на пазара, а е необходимо да бъде доказано, че знакът, за който се иска регистрация е наложен на българския пазар и е придобил отличителност в резултат на употреба. Посочено е, че преценката за отличителност се правело въз основа на точно определени критерии - присъщи на марката характеристики като пазарен дял, средства, вложени за реклама на марката, интензивност, географско разпространение и продължителност на ползване, каква е частта на релевантните потребители, която възприема услугите като произхождащи от определен търговец въз основа на обозначаването им с марката, изявления и декларации от търговски и индустриални камари или асоциации. Въз основа на представените пред АССГ в хода на производството по оспорване на предходния отказ доказателства в тази насока, вкл. възприетите по делото съдебни експертизи, органът направил извод, че използването на процесната марка е започнало едва след датата на заявяването ѝ – 05.02.2014 г. Изложено е, че компютърната експертиза установила, че най-ранният архив, съдържащ данни за Е. на сайта е от 10.11.2014 г. Посочено е, че регистрацията на домейна не означавало, че е изграден определен сайт и че той функционира.

Съдебно-икономическата експертиза установила, че приходите от продажби чрез тази телевизионна платформа започвали от април 2014 г, а в периода 01.2014 г. - 04.2014 г. нямало такива. Органът обсъдил представените пред съда календари, рекламни брошури и сертификати за излъчване на реклами от телевизии, но приел, че същите касаят периода след релевантната дата, с изключение на 4 сертификата за излъчване от кабелни телевизии – три от Е. и една от Фиеста. Приел, че сертификатите за излъчване на Б. от януари и юни 2014г. не споменавали марката, поради което били неотнормими. Прието е, че другата търговска дейност на дружеството, свързана с търговия, била неотнормима, защото не била свързана с марката, а представлява отчуждаване на собственост. Не било прието заключението на съдебно-марковата експертиза, представена повторно пред административния орган в частта „групиране на различни стоки с цел да се позволи на потребителя да ги види или купи по удобен за него начин-визуално и вербално, предоставяне от магазини за продажба от електронни медии- уеб сайтове и телевизионни програми“ като намира същото за необосновано на доказателствата – било е неотнормимо, защото такива услуги не се съдържали в заявката за регистрация на услугата. Посочено е още, че не са представени доказателства за оказани услуги с марката на трети лица, като вещото лице не е изследвало релевантния период. От сертификатите не било видно дали марката е използвана в рекламите, съответно в какъв контекст и по какъв начин. Ако например била използвана в силно разкрасен вариант, това би означавало използването на друга марка. Не можело да се установи дали марката е използвана за заявените услуги, а не на стоки. Не можело да се установи аудиторията на каналите. Сертификатите се отнасяли за общо четири месеца в кратък период по-малко от две години в откъслечни моменти, а услугите от клас 35 от МКСУ са бизнес услуги по своето, които се предоставяли на търговци за подобряване на икономическите им резултати, като липсвали твърдения от страна на заявителя, че търговци са предоставяли всяка една от заявените услуги от клас 35. Доказателствата не свидетелствали, че са извършвани услуги, че заявените услуги са означавани с процесното словосъчетание, нито интензивността, нито географското разпространение и продължителността на ползване на марката, средствата, вложени за реклама и дали и каква част от релевантните потребители възприемат предлаганите услуги като произхождащи от заявителя. Не било доказано, че потребителите възприемат марката като индикатор за търговски произход на определените услуги от клас 35. По тези съображения е прието за недоказано използването на марката и придобиването на отличителност в резултат на това използване.

Решение № 105/15.05.2018г. на председателя на ПВ е било предмет на разглеждане в производството пред АССГ по адм. дело № 9302/2018 г. При своето произнасяне АССГ е приел, че новият административен акт е издаден от компетентен орган и в предписаната от закона форма, но при постановяването му са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, изразяващи се във фрагментарно обсъждане на част от доказателствения материал, непълно изясняване на относими факти и обстоятелства и превратно и едностранчиво тълкуване на част от представените такива. След като органът не можело да установи дали спорният знак е придобил отличителност, съдът е отбелязал, че органът следвало да прецени дали е дал правилни указания на заявителя относно това кои факти следва да докаже и при необходимост да изиска допълнително доказателства, а не да вменява на лицето недоказване на относими факти. Крайният извод на съда е за неточно изпълнение на

указанията на влязлото в сила съдебно решение, поради което е отменил акта и преписката е изпратена повторно на органа за ново произнасяне.

С Решение № 375/10.01.2020 по адм. дело № 2369/2019, Седмо отделение на ВАС, е отменено решението на АССГ и същото е върнато за ново разглеждане от друг състав. В мотивите си ВАС е изложил, че след като при повторното произнасяне на административния орган е изпратено до заявителя уведомление, с което му е указано да представи доказателства, че марката „Е.“ с вх. № 131131 - разделена, в резултат на употреба е придобила отличителност по отношение на услугите от клас 35, и същият е представил на 23.10.2017 г. такива под опис преценка на органа по същество е била извършена. Изложено е, че от така представените доказателства, обсъдени в съвкупност с вече събраните, органът не установил настъпването на твърдяните от заявителя положителни факти, което не означавало, че следва да бъдат давани неограничен брой пъти указания, докато най-накрая се съберат достатъчно доказателства за издаване на претендиращия благоприятен административен акт. В решението се сочи, че ако съдът считал тази преценка за неправилна, то следвало да изложи конкретни мотиви защо от представените доказателства се извеждат други изводи по фактите, а не да отменя акта със задължителни указания органът да обсъди още веднъж същите доказателства. Изложени са съображения и за това, че мотивите били вътрешно противоречиви, като съдът веднъж приел, че органът е изпълнил указанията на отменителното съдебно решение, като е дал нарочни указания до заявителя за представяне на доказателства, обосноваващи отличителност на марката, а след това било посочено, че то същият следвало да прецени дали е дал правилни указания на заявителя относно това кои факти следва да докаже. Крайният извод на ВАС е за наличие на отменителни основания и връщане на делото за ново произнасяне, при което съдът да извърши проверка на материалната законосъобразност на акта и да отговори на основния спорен въпрос дали заявеният за регистрация знак е придобил отличителност в резултат от употребата му преди датата на подаване на заявката по отношение на услугите, за които е подадена заявката.

При така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи: Жалбата е подадена в срока по чл.50, ал.1 ЗМГО /отм./, от легитимирано лице, адресат на решението, с което е оставена без уважение жалбата срещу решение за частичен отказ за регистрация на марка, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, настоящият съдебен състав я намира за НЕОСНОВАТЕЛНА.

Съдът следва да прецени законосъобразността на оспореното решение на всички основания, посочени в чл.168, ал.1, вр. чл.146 АПК, а именно: дали е издадено от компетентен административен орган и в установената форма, спазени ли са административнопроизводствените правила и материалноправните разпоредби по издаването му, съобразено ли е то с целта на закона.

Оспореното решение е издадено от компетентен орган – Председателя на ПВ, на когото съгласно разпоредбата на чл.45, ал.4, вр. ал.1 ЗМГО /отм./ е предоставено правомощие да се произнася по постановява решение за потвърждаване на решението за отказ на регистрацията. Такова искане се съдържа в постъпилата в ПВ жалба от [фирма], следователно за издателя на акта е било налице основание за произнасяне по него.

Постановено е в изискуемата се писмена форма и съдържа всички реквизити по чл.59, ал.2 АПК. При постановяването му не са допуснати нарушения на административнопроизводствените правила, като съдът не констатира и

пороци във формата на административния акт. Решението съдържа фактическите и правни изводи на органа, мотиви за достигане до крайния извод, които са проверими от съда, спазени са и останалите формални изисквания към съдържанието на индивидуалните административни актове. Съдът счита, че при постановяването му не са допуснати нарушения на административнопроцесуалните правила, установени в чл.42 - чл.46 ЗМГО /отм./, които да бъдат определени като съществени и които да мотивират неговата отмяна. Настоящият състав намира, че нарушението на административнопроизводствените правила е съществено само тогава, когато е повлияло или е могло да повлияе върху крайното решение по същество на административния орган. Такива съществени нарушения на административнопроизводствените правила не се констатираха. На всяка от страните в производството е даден достатъчен срок да вземе становище по исканията и възраженията на другата страна, а в тяхната съвкупност са обсъдени от административния орган в процесното решение.

Относно преценката на материалната законосъобразност, съдът счита следното:

Съдът съобрази, че след постановяване на процесното решение е приет нов ЗМГО (обн. ДВ, бр.98 от 13 декември 2019.). Съгласно §5, ал.2 от ПЗР на ЗМГО, този закон се прилага за исканията за отмяна и заличаване на регистрация на марки и географски означения, по които няма влязло в сила решение до влизането му в сила. Вземайки предвид това и обстоятелството, че процесното Решение № 105/15.05.2018 г. не е влязло в сила, следва да се приложат разпоредбите на новоприетия ЗМГО. Съпоставяйки обаче приложимите правни норми с тези на отменения закон, се прави извод, че няма съществени изменения в тяхното съдържание и формулировка, а единствено е променена тяхната номерация.

Съгласно легалното определение дадено в 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 графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци. В чл. 11, ал. 1, ЗМГО при изрично и изчерпателно изброяване, са установени абсолютни основания за отказ за регистрация на марка. Така в т.2 е предвидено, че не се регистрира марка, която няма отличителен характер, а в т.4 е въведена забрана за регистрация на знак, който се състои изключително от знаци или означения, които указват вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето или метода на производство на стоките, начина на предоставяне на услугите или други характеристики на стоките или услугите. Идентични са и разпоредбите на чл.3, ал. 1, б. „б“ и б. „в“ от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22.10.2008 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките. От анализа на цитираните норми следва извод, че тяхната цел е да се предотврати регистрирането на марки с описателен характер, които не съдържат отличителни елементи.

В ал.2 на чл. 11 е допуснато изключение от забраната за регистрация на

марка, която поначало няма отличителност (т. 2, т. 3 и т. 4 на, ал. 1), но в резултат на употреба е придобила такава по отношение на стоките или услугите, за които е заявена. Следователно за да е законосъобразен отказът за регистрация на марка в хипотезата на чл.11, ал.1 ЗМГО е необходимо едновременно да са налице следните условия: 1) заявеният знак да няма отличителен характер и/или да се състои изключително от знаци или означения, станали обичайни в говоримия език или в установената търговска практика в Република България по отношение на заявените стоки или услуги и/или да се състои изключително от знаци или означения, които указват вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето или метода на производство на стоките, начина на предоставяне на услугите или други характеристики на стоките или услугите и 2) марката да не е придобила отличителност по отношение на съответните стоки и услуги вследствие на използването ѝ от заявителя.

В процесния случай спорният словен знак „E.“ по принцип няма отличителен характер по отношение на услугите от клас 35 МКСУ: “реклама, издаване на фактури; маркетинг; насърчаване на продажбите (за трети лица); организиране на търгове; подреждане на витрини; представяне на стоки; предоставяне на търговска информация и консултация за потребителите (търговска консултация в магазините); представяне на стоки; представяне на стоки на дребно с цел продажба чрез комуникационни средства; проучване на пазара; проучване с търговска цел; публикуване на рекламни текстове; разпространение на мостри; разпространение на рекламни материали; рекламиране на открито; рекламиране чрез афиши; рекламиране чрез телевизията; телевизионни реклами; телемаркетингови услуги; търговия на дребно и едро с фармацевтични, ветеринарни и медицински препарати; търговска информация; търговско управление на лицензирани стоки и услуги за трети лица”, тъй като се състои изключително от означения (думи), които указват начина на предоставяне на тези услуги - представяне на стоки, пазаруване от разстояние. В случая процесната марка съдържа думите „Eugo“ и „S.“ и абревиатурата (буквеното съкращение на две или повече названия) „TV“. Думата „shop“ е английска и едновременно се използва като съществително име - магазин, дюкян, както и като глагол - пазарувам, разглеждам стоките в магазин. Макар и не на български език значението на тази дума е общоизвестно и безспорно е сред най-често срещаните и употребявани думи в България и се разбира в точния ѝ смисъл, без да и се придава някакво друго значение. От друга страна съкращението „TV“ е общоприето както в българския, така и в повечето европейски езици за „телевизионен“, произтичащ от гръцко-латински „tele“ - далеч, в сложните думи изразява отношение към далечина или разстояние и „visio“ - виждане, приемане и предаване на подвижни и неподвижни образи с помощта на електрически сигнали (Речник на чуждите думи в българския език, издателство „Наука и изкуство“ 1978 г.). В случая е без значение дали думата „eugo“ ще се възприема от потребителите като парична единица, използвана в Европейския съюз или като указание за произхода на стоките, предлагани или рекламирани чрез Т. или територията на разпространението на тези стоки. Словосъчетанието Т. достатъчно ясно и недвусмислено указва начина на

предоставяне на услугите от клас 35 МКСУ, за които е постановен процесният отказ и съответно по отношение на тези услуги изразът няма отличителност.

В разпоредбата на чл.11, ал.2 от ЗМГО е транспонирана Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките. Съгласно чл.3, §3, изр.1-во от Директива 2008/95/ЕО не се отказва регистрация на марка, а регистрираната марка не се обявява за недействителна в съответствие с § 1, буква б), в) или г), ако преди датата на заявката за регистрация и след използването на марката тя е придобила отличителен характер. Второто изречение от посочената норма гласи следното: „Наред с това всяка държава-членка може да предвиди, че настоящата разпоредба се прилага и когато отличителният характер е придобит след датата на заявката за регистрация или след датата на регистрацията“. Изр. 2-ро на разпоредбата на чл.3, §3 от Директива 2008/95/ЕО не е транспонирана в националното законодателство. Съгласно т.61 от тълкувателно решение на Съда от 19 юни 2014 г. по съединени дела С-217/13 и С-218/13, „когато дадена държава членка не се е възползвала от възможността, предвидена в чл.3, §3, изр.2-о от Директива 2008/95/ЕО, първо изречение от тази директива трябва да се тълкува в смисъл, че в производство за обявяване на недействителност на марка, която поначало няма отличителен характер, за да се прецени дали тази марка е придобила отличителен характер в резултат на използване, следва да се провери дали такъв характер е придобит преди датата на подаване на заявката за регистрация на марката“.

В разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗМГО е определено и понятието „реално използване на марка“. В посочената разпоредба е посочено принципната възможност в определени случаи да се приеме, че е налице реално използване по смисъла на ал.1, освен използването по чл.13, ал. 2 /използване в търговската дейност по смисъла на чл. 13, ал.1 ЗМГО, е 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; вносът или износът на стоките с този знак и използването на знака в търговски книжа и в реклами/, се счита и използването на марката от притежателя ѝ във вид, който не се различава съществено от вида, в който марката е била регистрирана и поставянето на марката върху стоките или върху тяхната опаковка в Република България, независимо от това че са предназначени само за износ. За да бъде използването на марка релевантно към разпоредбите на чл.21, вр. чл.13 ЗМГО, то същото следва да е реално и да е насочено към създаване или запазване на пазарен дял. Реалното използване на марката 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 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. СЕС многократно се е произнасял по въпроса в свои решения, в които дава ясно и недвусмислено тълкуване на понятието „реално използване

на марката“. В тях е прието, 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 /Решение по дело C-495/07 (S. G. срещу M.-S. G., Решение по дело № C-41/01 (A. A. B. BV CEO), Решение по дело № C-416/2004 г. V. II, Решение по дело № C-442/07 на CEO (V. R.-O. срещу B. K. „F. R.“).

Преценката за реалното използване на марката, както и нейната разпознаваемост се прави въз основа на релевантния кръг потребители и предполагаемите очаквания на средния потребител, който е сравнително добре информиран, достатъчно наблюдателен, внимателен и предпазлив (в този смисъл решение от 16.07.1998 г. по дело C-210-97, Gut S., т. 31; решение от 22.06.1999 г. по дело 342/97, L., т. 26). Когато се преценява дали използването на търговската марка е истинско, трябва да се вземат под внимание всички факти и обстоятелства, релевантни да установяват дали търговската експлоатация на марката е реална, по-специално дали това ползване се очертава, като оправдано в икономическия сектор, що се отнася до поддържането или създаването на дял на пазара на стоките или услугите, защитени от марката, естеството на стоките или услугите по спора, характеристиките на пазара и мащаба и честотата на използване на марката. Използването на марката следователно трябва да се свързва с продажбата или непосредствено предстояща продажба на пазара на стоките, за които марката е регистрирана. Т.е. използването на марката трябва да е от такова естество, че да доведе до оборот от продажбата на стоки или предлагането на услуги, 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. В случая следва да се има предвид и практиката на СЕС и на ВАС, според която не всяко използване по смисъла на чл. 19, ал. 2 и чл. 13, ал. 2 ЗМГО, може да се приеме за реално използване. Постоянната съдебна практика на ВАС и на СЕС въвежда количествени критерии относно реалното ползване на регистрирана марка, сравними със съвременните икономически пазарни отношения. Те се изразяват в нейната стойност, която има значение за пазара, на който се предлагат продукти /услуги; стоки/ под тази марка: период на съществуването ѝ, територия на реализация на стоката или услугата, активност на възприемане, отличимост, възможност за запомняне, определен значителен доход при употребата на марката по отношение на стоките и услугите, които се предоставят чрез нея и др.

В случая заявлението за регистрация на процесната марка е депозирано пред

ответника на 05.02.2014 г., поради което това е релевантният период преди който съдът следва да установи, дали марката в резултат на употреба е придобила отличителност по отношение на стоките или услугите, за които е заявена. Отличителността следва да се разбира като придобито качество на марката вследствие на нейното използване, което позволява на търговеца, който я използва, да предлага стоки и услуги на пазара, разпознаващи се от средния потребител под тази марка и различаващ я от марките с други носители.

В процесното Решение № 105/15.05.2018г. е направен извод от административния орган, че от наличните доказателства не се установява реално използване на марката, респ. наличието на отличителност.

Съдът споделя тези изводи, като счита, че от представените в най-голям обем доказателства по дело 9302/2018 г. по описа на АдмС – С.-град – излъчвания по телевизия В. /л.75-85/, за периода най-рано от 18.08.2014 г. – 31.08.2014 г., излъчвания по Т. /л.86-87/, за периода най-рано от 31.09.2015 г. - 02.10.2015 г., излъчвания по Б., за 07.05.2014 г. /л.113-115/, не се отнасят за процесния период преди датата на подаване на заявка за регистрация 05.02.2014 г., поради което правилно са приети за неотнормими. Изключения представляват доказателствата за излъчвания по телевизия Fiesta /л.88-110/, за периода най-рано от 08.04.2013 г. - 30.04.2013 г., излъчвания по телевизия Е. /л.65-70/, които касаят периода най-рано от 01.12.2011 г., излъчвания по Б., отнасящи се за периода от 13.01.2014 г. – 31.01.2014 г. /л. 111/, които се отнасят до обстоятелства, касаещи периода преди 05.02.2014 г., но които не обосновават извод за използване на марката в търговската дейност по смисъла на чл.13, ал. 2, т. 5 от ЗМГО. Според практиката на ВАС приложението на чл.13, ал.2, т.5 ЗМГО е налице, само когато може да бъде установена връзката между съответната марка и стоката/услугата, за която тя е регистрирана. В настоящото производство подлежи на доказване факта на реално използване на марката от носителя ѝ /дори и чрез трето лице/ през процесния период във връзка с услугите, за които тя е регистрирана, и дали същото е довело до отличителност. Видно от заявката за регистрация на марката, същата е заявена за услугите по клас 35 МКСУ: „реклама, издаване на фактури; маркетинг; насърчаване на продажбите (за трети лица); организиране на търгове; поддръждане на витрини; представяне на стоки; предоставяне на търговска информация и консултация за потребителите (търговска консултация в магазините); представяне на стоки; представяне на стоки на дребно с цел продажба чрез комуникационни средства; проучване на пазара; проучване с търговска цел; публикуване на рекламни текстове; разпространение на мостри; разпространение на рекламни материали; рекламиране на открито; рекламиране чрез афиши; рекламиране чрез телевизията; телевизионни реклами; телемаркетингови услуги; търговия на дребно и едро с фармацевтични, ветеринарни и медицински препарати; търговска информация; търговско управление на лицензирани стоки и услуги за трети лица“. В това отношение от представените доказателства не се установява категорично връзката между заявената марка „Е.“, излъчването на рекламите и услугите, за които е заявена. Според легалната дефиниция на марка, залегнала в чл.9 ЗМГО, марката е знак, който е способен да отличава

стоките или услугите на едно лице от тези на други лица, като такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, цветове, звуци или всякакви комбинации от такива знаци. Поради което не става ясно в посочените реклами в какъв вид е използвана марката, и дали същата е използвана въобще или само е използван даден продукт, който представя нейният носител и който е необходимо да съответства на изискванията на чл.21, ал.3, т. 2 ЗМГО, за да се приеме, че е налице реално използване, което отново следва да се преценява във връзка с услугите, за които е заявена, а не стоки. От приложените доказателства не може да се направи и обоснован извод за това какво е било нейното словно изписване /дали с определен цвят, шрифт и курсив/ по време на представяне в рекламата, начин на изписване и времетраенето на показване, т.е нейният вид, неразличаващ я съществено от вида, в който е била заявена, съгласно чл. 21, ал. 3, т. 1 от ЗМГО.

Съгласно трайната съдебна практика отличителният характер на дадена марка означава, че тази марка позволява да се установи стоката/услугата, за която е поискана регистрация, като произхождаща от определено предприятие и следователно тази стока/услуга може да бъде различена от стоките/услугите на останалите предприятия. Този отличителен характер следва да се преценява от една страна, от естеството на стоките/услугите, за които се иска регистрацията, а от друга страна, от гледна точка на възприемането им от съответните потребители. В тази връзка за извеждане на правилен извод, че потребителите възприемат предлаганите услуги от клас 35 във връзка с процесната марка, при нейното реализиране – чрез реклама, представяне на стоки с нейното изображение или по друг подходящ начин, указващ нейните характеристики и различаващ я от други марки, следва да бъде съобразен начинът ѝ на използване и в какъв вид е станало това. От приложените доказателства /сертификати за излъчвания на реклами, извадки от интернет за получени резултати от търсене на „eigo tv shop” и брошури/ не може да се направи именно преценка, че потребителите са разпознали марката като такава, която произхожда от жалбоподателя, във връзка с услугите от клас 35 на МКСУ, за които е заявена.

Марката следва да бъде използвана в съответствие с основните си функции, така че да запази или създаде значителен пазарен дял за тези услуги. В случая не се доказва ползването на марката от [фирма] за услугите, за които е заявена – клас 35 МКСУ, така че да се установи нейната отличимост по отношение на точно тези услуги. Основната функция на марката е тя да гарантира на потребителя произхода на услугите, като му позволява без вероятност от объркване да разграничи тази услуга от друга с друг произход и собственик. Регистрацията на една търговска марка в реалните икономически и пазарни отношения освен че създава нов обект на изключително право, но има и самостоятелно икономическо значение. То се изразява в нейната стойност, определена чрез много фактори, най-важните между които са: период на съществуване на пазара, територия на реализация на стоката, активност на възприемане, отличимост, възможност за запомняне и др. Следователно под понятието „реално използване“ на една търговска марка освен проявлението на някой/някои от начините, посочени в цитираните

по-горе разпоредби 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 какъв е произходът на дадена стока или услуга, като в настоящия случай липсват доказателства това да е сторено.

Подобни са съображенията на съда относно приложената отново съдебно-маркова експертиза като доказателство. Посочените в нея суми за получени приходи от продажби през периода на 2012 г. - 2016 г. чрез рекламиране през телевизията не предоставят възможност да се проследи под какво форма е била представена/използвана марката, както и обстоятелството дали потребители реално са идентифицирали предлаганите услуги с процесната марка „Е.". Съдът приема за правилно посоченото в мотивите на административния орган във връзка с изложеното в СМЕ, че „групирването на различни стоки с цел потребителя да ги види и купи по удобен начин“ не налага извеждането на заключение за наличие на отличителност и пазарен дял, тъй като описаното не представлява използване на марката, а още повече да е свързано със заявените услуги и реализиране на пазарен дял.

Реалното използване на дадена марка не може да бъде доказано с вероятности или предположения, а трябва да се основава на обективни и конкретни доказателства за действителното и достатъчно използване на марката на съответния пазар (Решение на Първоинстанционния съд от 12 декември 2002 г. по дело К. К. Ф./СХВП-Н. (Н.), Т-39/01, Р., стр. II-5233, точка 47). От изложеното следва, че заявителят не е представил доказателства за реализирани продажби, пазарен дял, интензивност, обхват и продължителност на използването на марката, инвестиции за популяризирането ѝ. Правилно органът е приел, че в случая нормата на чл.11, ал.2 от ЗМГО е неприложима.

Предвид изложеното съдът намира, че оспореното решение е постановено при спазване на административнопроизводствените правила и в съответствие с материалноправните разпоредби и целта на закона, поради което жалбата против него следва бъде отхвърлена.

С оглед изхода на спора, на жалбоподателя не се дължат разноски.

На основание чл.143, ал.4 АПК на ответника се дължат разноски. Съобразно разпоредбата на чл. 226, ал. 3 АПК разноските за касационната инстанция следва да бъдат присъдени в настоящото производство. Съгласно приложимата норма на чл.78, ал.8 от Гражданския процесуален кодекс в полза на юридически лица или еднолични търговци се присъжда и възнаграждение в размер, определен от съда, ако те са били защитавани от юрисконсулт. В настоящия случай ответникът е бил представляван от юрисконсулт, като съдът в съответствие с фактическата и правна сложност на делото и на основание чл.37, ал.1 от Закона за правната помощ във вр. с чл.24 от Наредбата за заплащането на правната помощ, определя размер на възнаграждението – 200.00 (двеста) лева за процесуално представителство пред първа инстанция и 200.00 (двеста) лева – за процесуално представителство пред ВАС. Следва да бъдат заплатени и разноските за държавна такса в размер на 70.00 лева за производството пред ВАС.

Водим от гореизложеното и на основание чл.172, ал.2, вр. чл. 226 АПК, Административен съд София-град, II отделение, 52-и състав,

РЕШИ:

ОТХЪРЛЯ жалбата на [фирма], [населено място], депозирана чрез адв. Я. М. против Решение № 105/15.05.2018г., с което е потвърдено решение за отказ за регистрация на марка за услугите по клас 35 от МКСУ, с вх. №131113 - разделена, „Е.” – словна

ОСЪЖДА [фирма], [населено място], да заплати на Патентното ведомство на РБ, сумата от 470.00 (четиристотин и седемдесет) лева разноси по делото.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от уведомяване на страните, на които на основание чл.138, ал.3 АПК да се изпрати препис от същото.

СЪДИЯ: