

РЕШЕНИЕ

№ 940

гр. София, 13.02.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 56 състав,
в публично заседание на 17.01.2024 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Мария Ситнилска

при участието на секретаря Макрина Христова, като разгледа дело номер **4209** по описа за **2023** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 126 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл. 84 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/.

Образувано е по жалбата на „РАМЕР ГРУП“ ЕООД, ЕИК[ЕИК] чрез пълномощник адв. А. К. против решение № РС-33-[1] от 06.03.2023 г. на председателя на Патентно ведомство на Република България, с което на основание чл. 76, ал. 7, т. 1 във връзка с чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 7 от ЗМГО е оставено без уважение искане с вх. № 70113668/01.03.2019 г. от „ДИ АЙ ЕС“ ЕООД, за заличаване на регистрацията на марка с рег.№ 103572 „DISMARKET“, словна за всички услуги от клас 35 на МКСУ, за които марката е регистрирана; на основание чл. 76, ал. 7, т. 3 във връзка с чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 7 от ЗМГО е заличена регистрацията на марка с рег. № 103572 „DISMARKET“, словна, за всички стоки от клас 17 на МКСУ, за които марката е регистрирана и на основание чл. основание чл. 76, ал. 7, т. 3 във връзка с чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 4 от ЗМГО е заличена регистрацията на марка с рег. № 103572 „DISMARKET“, словна, за всички стоки и услуги от клас 17 и клас 35 на МКСУ, за които марката е регистрирана. Обосновават се доводи за незаконосъобразност на оспореното решение, поради съществено нарушение на процесуалните правила и неправилно прилагане на материалния закон - отменителни основания съгласно чл. 146, т. 3 и т. 4 от АПК. Като конкретно нарушение се сочи неспазване на установените в чл. 35 и чл. 36 от АПК правила за преценка на събраните писмени доказателства в хода на административното

производство. Посочва се, че представените многобройни доказателства за реално използване на противопоставените марки са грешно ценени, не са разгледани в съвкупност и взаимнообвързаност, което е довело и до грешно заключение, че марките са използвани. Изтъква се, че редица твърдения в обжалваното решение са напълно необосновани и изцяло противоречат на практиката, а отчасти и на логиката. Посочва се, че за да е приложима визираната хипотеза на чл. 12, ал. 4 от ЗМГО трябва да са налице три кумулативно дадени юридически факта, осъществяващи изпълнението на един сложен фактически състав в реална съвкупност, които в случая не са налице. В случая, заличаването на процесната марка се искало на общо, тотално противоречащи си основания (хипотезите на чл. 12, ал. 4 от ЗМГО и на чл. 12, ал. 5 от ЗМГО), на принципа - „алтернативност“, който по правната си и фактическа логика бил абсурден. В тази връзка сочи, че в решение по адм.д №4378/2021г на АССГ, 22 състав съставът на съда правилно е приел, че „по-ранно използваната нерегистрирана марка“ е „DIS“, а не „DISMARKET“. Изграждането на извод за използването на словния елемент „DISMARKET“ чрез домейна www.dismarket.eu намира за неправилен. Соци, че в ЗМГО, е изграден механизмът за доказване на „реалното ползване“ на нерегистрирана търговска марка в хипотезата на чл. 12, ал. 4, като вид „използване в търговската дейност“, която се реализира чрез способите, изброени в чл. 13, ал. 2 от ЗМГО. За да бъде една нерегистрирана марка преценена като способна да идентифицира търговския произход на стоките и услугите, е необходимо да се отчете значимостта на използването от гледна точка на територията и постигнатия икономически ефект (продължителност, публично представяне, релевантен сектор). В случая, всички представени изначално приложения по искането на „ДИ АЙ ЕС“ ЕООД касаели домейна DISmarket.eu - по-ранна нерегистрирана марка, която не е обект на настоящето производство. Доказано е, че даже създадената „Ф.“ страница на фирмата първоначално се е казвала „DIS“ L.. В оспореният акт не става ясно как „по-ранната“ търговска марка в един момент се е казвала „DIS“ L.. и пет месеца по-късно е започнала да се казва „DIS market“. Липсва анализ и на факта в „DIS market“, думата „М.“ описателна ли е или не в хипотезата на чл. 11, ал. 1, т. 4 от ЗМГО и ако да, то налице ли е изобщо някаква промяна. Не е изяснено обстоятелството налице ли е реализацията на какъвто и да е пазарен дял, който да е значителен. Счита за неправилен изводът на ПВ, че в хипотезата на чл. 12, ал. 4 от ЗМГО, двете сравнявани марки са словни и съдържат идентичния словен елемент „DISMARKET“, тъй като в нито една фактура, обект на настоящето производство, няма използван от фирма „ДИ АЙ ЕС“ ЕООД самостоятелно знак, който да осъществява само и единствено словния елемент „DISMARKET“. Използваният знак включва словния елемент „DIS“, след което следва изображение на лъв - на горния, първи ред от изображението, на втория ред следва думата „М.“, която е описателна, а на трети ред е виден домейна www.dismarket.eu. От друга страна сочи, че изключителното право на искателя върху фирменото му наименование „ДИ ЕС АЙ“ се различава от атакуваната марка „DISMARKET“, рег. № 103572/09.02.2018г., а и по никакъв начин не се съдържа в нея. От сравнението на двете наименования е видно, че те са коренно различни и не споделят общи елементи, като същите са изписани с букви от различни азбуки - кирилица и латиница. Изписването на чужд език има спомагателно значение и информативна цел що се отнася до фирменото наименование. Водещото изписване на български език на фирмата е „ДИ АЙ ЕС“, съгласно нормативно установеното изискване в чл.7, ал 3, изр. 1 от Търговския закон (ТЗ), а латинското „DIS“, посочено в

Търговския регистър по своята същност не представлява транслитерация на „ДИ АЙ ЕС“ - т.е. няма фонетично (звуково) съвпадение между българското „ДИ АЙ ЕС" и "DIS", следователно меродавно за сравнението между фирмата и атакуваната марка е изписването на фирмата на търговеца „ДИ АЙ ЕС", която не се съдържа в атакуваната марка. Оттук следва извод, че не е изпълнено едно от нормативно определените изисквания на правното основание за заличаване на марката, а именно: марката да се състои от или да съдържа фирмата на търговеца. Претендира се отмяна на оспореното решение и присъждане на направените по делото разноски.

Ответната страна Председателят на Патентно ведомство, чрез процесуалния си представител изразява становище за неоснователност на жалбата и моли за нейното отхвърляне. Прави възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованата страна „ДИ АЙ ЕС“ ЕООД, чрез пълномощника си изразява становище за неоснователност на жалбата. Изтъква, че административният орган е извършил анализ на база сравнението на процесната марка на оспорващия и заявка за регистрация на марка №153083 ДИСМАРКЕТ словна, като двете марки са идентични като изписване - слято и са еднакви. Подробни съображения по съществуването на спора излага в депозираните по делото писмени бележки. Претендира отхвърляне на жалбата и присъждане на разноски.

Административен съд София-град, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

Образуваното производство е в изпълнение на влязло в сила Решение № 800/14.02.2022 г., постановено по адм. дело № 4378/2021 г. по описа на Административен съд София град, за разглеждане на искане с вх. № ВГ/Е/2019/70113668/01.03.2019 г. от „ДИ АЙ ЕС“ ЕООД за заличаване на регистрацията на марка рег. № 103572 „DISMARKET“, словна.

На 01.03.2019 г. в Патентно ведомство на Република България е постъпило искане с вх. ВГ/Е/2019/70113668 от „ДИ АЙ ЕС“ ЕООД за заличаване на регистрацията на марка с рег. № 103572 „DISMARKET“, словна, с притежател „РАМЕР ГРУП“ ЕООД, с дата на заявяване - 09.02.2018 г., дата на регистрация - 09.11.2018 г., и срок на действие - 09.02.2028 г. (л. 124-125). С искането се цели частично заличаване на марка рег. № 103572 „DISMARKET“, словна за всички стоки и услуги в класове 17 и 35 на Международната класификация на стоките и услугите /МКСУ/, за които марката има регистрация.

Активната легитимация на искателя да инициира производство по заличаване на регистрацията е обоснована с това, че нерегистрираната търговска марка „DISMARKET“, използвана в домейн име dismarket.eu за онлайн магазин за продажба на стоки и предоставянето на услуги, който домейн е създаден и ефективно използван от 27.05.2016 г., както и че марката, чието заличаване се иска, се състои от и съдържа фирмата на друго лице, която фирма е регистрирана и използвана в Република България преди датата на подаване на заявката за регистрация във връзка с идентични или сходни стоки или услуги, а именно:фирмата „ДИ АЙ ЕС“ ЕООД е регистрирана на 14.04.2016 г. със същия предмет на дейност.

Искането се основава на нормите на чл. 26, ал. 3, т. 1 (отм.), във връзка с чл. 12, ал. 6, във връзка с чл. 12, ал. 1, т.1 и т. 2 от ЗМГО (отм.) - съответстващи на чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 4 и чл. 36, ал. 3, т.1, във вр. с чл.12, ал. 7 от ЗМГО (обн.

ДВ бр. 98/13.12.2019 г.)

Със заповед № 233/25.03.2019 г. на председателя на Патентното ведомство е назначен състав за разглеждане на искането.

Указано е на искателя в едномесечен срок да уточни входящия номер на подадената заявка за регистрация на нерегистрираната марка, както и пълномощно за надлежното упълномощаване на представителя по индустриална собственост /л. 111/. Указанието е изпълнено, като изрично са посочени входящи номера 153082 за комбинирана марка DISMARKET и 153083 за словна марка DISMARKET и е уточнено, че искането за заличаване е базирано на последната.

На основание чл. 76, ал. 1 от ЗМГО (обн. ДВ бр. 98/13.12. 2019 г.) искането за заличаване е изпратено на „РАМЕР ГРУП“ ЕООД, в качеството му на притежател на марка рег. № 103572 DISMARKET - словна, ведно с приложените към него писмени доказателства, като му е предоставен тримесечния срок по чл. 46, ал. 1 ЗМГО /отм./ за депозиране на писмено възражение „РАМЕР ГРУП“ ЕООД се е възползвало от така предоставената му възможност посредством депозиране на писмено възражение.

В срока по чл. 76, ал. 2 от ЗМГО от страна на „ДИ АЙ ЕС“ ЕООД е депозирано становище по възражението на „РАМЕР ГРУП“ ЕООД. Препис от това становище е изпратено на притежателя на регистрираната марка. По делото липсват доказателства за постъпил от страна на „РАМЕР ГРУП“ ЕООД отговор.

Определеният със заповед № 3-1009/1//04.12.2020 г. на председателя на ПВ състав на отдел „Спорове“ е изготвил становище по чл. 76, ал. 7, т. 1 ЗМГО – нов. Предложено е да не бъде уважено искането за заличаване регистрацията на марка рег. № 103572 DISMARKET, словна, за всички стоки и услуги от класове 17 и 35, за които е регистрирана.

С решение № РС-78/1/ от 04.03.2021 г. председателят на Патентно ведомство е оставил без уважение искането за заличаване регистрацията на посочената марка за стоките от клас 17 и услугите от клас 35, за които е регистрирана (чл. 76, ал. 8 във връзка с ал. 7, т. 1 във връзка с чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 4 и ал. 7 ЗМГО – нов).

Подателят на искането „ДИ АЙ ЕС“ ЕООД е оспорил това решение пред съда, като е образувано адм. дело № 4378/2021 г. по описа на АССГ. В хода на съдебното производство по делото са приобщени представените от жалбоподателя доказателства. Изслушани са и заключения на вещи лица по допуснатите в производството съдебно-маркова и съдебно-счетоводна експертизи.

АССГ е постановил Решение № 800 от 14.02.2022 г. с което е отменил Решение № 78/2021 г. на председателя на ПВ и е върнал преписката за ново произнасяне съобразно дадените указания. В посоченият съдебен акт са обсъдени двете повдигнати относителни основания за заличаване на процесната марка, като е направен мотивиран извод, че решението на председателя е издадено при допуснати съществени процесуални нарушения и противоречие с материалния закон, ограничаващи правото на защита на лицето иницирано административното производство, които представляват предпоставка за отмяната му съгласно чл. 168, ал. 1 вр. с чл. 146, т. 3 от АПК. Съдебното решение е влязло в сила, предвид което същото има обвързваща сила за всички страни по делото.

В изпълнение на влязло в сила Решение № 800/ 14.02.2022 г., постановено по адм. дело № 4378/2021 г. по описа на АССГ и на основание заповед № 3-90-(1)/25.01.2023 г. на председателя на ПВ е образувано производство и е определен

състав за разглеждане на искане с вх. № ВГ/Е/2019/70113668/01.03.2019 г. от „ДИ АЙ ЕС“ ЕООД за заличаване на регистрацията на марка рег. № 103572 „DISMARKET“, словна.

В изпълнение на указанията на съда, с уведомление изх. № ВГ/Н/[ЕГН]-[20]/19.10.2022 г. е изискано от „ДИ АЙ ЕС“ ЕООД да конкретизира изрично коя е по-ранната нерегистрирана марка, от която черпи правата си.

С писмо вх. № ВГ/Н/[ЕГН]-[24]/14.11.2022 г. искателят е уточнил, че искането се основава на по-ранна нерегистрирана марка DISMARKET, словна, за което е подадена заявка за регистрация №153083.

Определеният със заповед № 3-90-(1)/25.01.2023 г. на председателя на ПВ състав на отдел „Спорове“ е изготвил становище по чл. 76, ал. 7, т. 1 ЗМГО.

Производството е приключило с постановяване на оспореното Решение № РС-33-[1] от 06.03.2023 г. на председателя на Патентно ведомство на Република България, с което:

- на основание чл. 76, ал. 7, т. 1 във връзка с чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 7 от ЗМГО е оставено без уважение искане с вх. № 70113668/01.03.2019 г. от „ДИ АЙ ЕС“ ЕООД, за заличаване на регистрацията на марка с рег. № 103572 „DISMARKET“, словна за всички услуги от клас 35 на МКСУ, за които марката е регистрирана;

- на основание чл. 76, ал. 7, т. 3 във връзка с чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 7 от ЗМГО е заличена регистрацията на марка с рег. № 103572 „DISMARKET“, словна, за всички стоки от клас 17 на МКСУ, за които марката е регистрирана;

- на основание чл. 76, ал. 7, т. 3 във връзка с чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 4 от ЗМГО е заличена регистрацията на марка с рег. № 103572 „DISMARKET“, словна, за всички стоки и услуги от клас 17 и клас 35 на МКСУ, за които марката е регистрирана.

С оглед изясняване на далото от фактическа страна по делото е изслушано и прието, неоспорено от страните, заключение от съдебно-маркова експертиза, от което се установяват следните релевантни за спора факти и обстоятелства:

Марката на „ДИ АЙ ЕС“ ЕООД „DISMARKET“, вх. № 153082, постфактум с рег. № 106173 е комбинирана марка, която представлява съчетание на словни и фигуративни елементи като следва: На първия ред с едри масивни главни букви на латиница е изобразен елементът „DIS“ като първите две букви са в черен цвят, а последната буква е в жълт цвят, като долната част на буквата „S“ е удължена на ляво и подчертава в плътна жълта линия първите две букви, а горната ѝ част, също удължена, но надясно оформя място, в което е разположена стилизирана глава на лъв. Под тези елементи е разположен словен елемент „M.“, в черен цвят и много по-малки по размер букви спрямо елемента „DIS“. Думата M. в превод от английски означава пазар, магазин, борса, продавам, пазарувам и др. Следователно е описателна по отношение на заявените стоки и услуги. В посочената марка, разглеждана в нейната цялост се съчетават отличителните елементи, които са словния елемент DIS представен в комбинация от цветове и с разкрасени букви и стилизираната глава на лъв, както и цялостното композиционно оформление на марката, съчетаващо фигуративни и словни елементи изпълнени в цвят. Тези елементи ще въздействат върху потребителите и чрез тях марката ще бъде запомнена, а следователно и ще изпълнява основната си функция да отличава еднородни стоки/услуги на пазара. Елементът M. благодарение на своето описателно значение представлява

неотличителен елемент в състава на марката, той е представен и в несъразмерно по-малки букви и е разположен в долната част на марката, на втори ред, изцяло под отличителните ѝ елементи („DIS“ и стилизирана глава на лъв).

При регистрацията на марката не е вписан изрично дисклайм или отказ от закрила на неохраняем елемент. Но, фактът, че на марката е присвоен регистров номер означава, че успешно е проведена формалната ѝ експертизата по същество и е преценено че описателният елемент М. е несъществен, неотличителен в състава на марката, тъй като същата не се състои изключително от нерегистрабилни сами по себе си елементи и в своята цялост притежава необходимата отличителност. Този факт може да се определи с разговорния термин „мълчалив дисклайм“, въпреки липсата на законова регламентация на това понятие.

Вещото лице е посочило, че словният елемент на марката отчетливо се състои от две части - DIS и М. разположени на два реда един под друг, предвид изображението на марката, която представлява комбинация от словни и фигуративни елементи, включително и цвят. Следователно процесната марка в случая съдържа отличителен словен елемент „DIS“, и неотличителен словен елемент „М.“, представен на втори ред и с много по- малки по размер букви спрямо DIS.

В заключение вещото лице е посочило, че марката на „ДИ АЙ ЕС“ ЕООД, вх. № 153082, постфактум с рег. № 106173 е регистрирана като комбинирана марка, включваща в състава си отличителни словни и фигуративни елементи, в това число и цветово оформление и описателен неотличителен елемент М., по отношение на стоките/услугите в хипотезата на член 11, ал.1, т. 4, като притежателят на марката не може да забрани на трето лице използването му в търговската дейност. Това предполага, че процесната марка, която не се състои изключително от описателния елемент М., а има собствена отличителна способност основана на специфичното съчетание и оформление на фигуративните и словните елементи е регистрирана при „мълчалив дисклайм“. Доколкото този термин се използва разговорно, по отношение на словния елемент „М.“ който не се ползва от изключителните права върху марката в нейната цялост в хипотезата на член 11, ал. 1, т. 4 от ЗМГО.

Вещото лице е посочило, че словните елементи в състава на разглежданата марка са 2 - DIS и М., тъй като са разположени разделено един от друг, на два отделна „реда“ един под друг, в несъизмеримо различен по големина размер на буквите. Поради своята описателност по отношение на услугите, за които се отнася марката този елемент се явява неотличителен на фона на отличителните елементи, които са словен елемент DIS, със специално графично представяне и в цвят, както и стилизирана глава на лъв. Следователно, при цитиране на марката, същата следва да се изписва с два отделни словни елементи, а именно DIS М. - комбинирана. Правата върху марката произтичат от изображението на марката, а не от нейното наименование, когато става въпрос за

комбинирана или фигуративна марка. Според вещото лице няма точни указания за това как да се изписва наименованието на марката при комбинирани марки (съчетание от словни и фигуративни елементи), тъй като правата върху марката не се определят от този факт, а от изображението на марката в нейната цялост. В бланката за заявяване на марка за регистрация на Патентното ведомство има определена рубрика „Описание на марката“, която обаче не е задължително поле за попълване и се ползва при желание от заявителите. Най-често в тази рубрика се поясняват неясни и нечетливи текстове или силно стилизирани фигуративни елементи. Смисълът на подобни пояснение на практика служат за подпомагане на техническите етапи по въвеждане на марката в електронния регистър и експертизата (формална и по същество) на марката.

Възможно е при извличането на таблици в резултат на направени справки, в pdf формат, марките в колонката „Наименование“ да бъдат изписани на два реда, но това се дължи на недостатъчното място за изписването в един ред. Като цяло словните елементи се представят в един ред. В процесната марка елементът DIS и елементът M. са изписани с главни букви, макар и с различна големина. При посочване на наименованието на марката няма как в текста да се използват различни по размер букви, още повече, че това не оказва влияние върху правата върху марката, които, както бе отбелязано по-горе, произтичат от изображението на марката. Отделните словни елементи по принцип следва да се изписват така както е в изображението на марката - като отделни думи, а не слято и съответно в главни или малки букви, както това е в изображението на марката. В този контекст наименованието на комбинираната процесна марка следва да бъде DIS M. - две отделни думи с главни букви, въпреки че са различни по размер, съгласно представеното изображение на марката, от което произтичат правата върху марката в цялост.

Вещото лице е посочило, че предвид факта, че процесната марка „DISMARKET“ рег. № 103572/09.02.2018 г. включва в състава си съчетание от два словни елементи - DIS и лесно разпознаваемия M. може да се заключи, че в състава ѝ фигурира фирменото наименование на заявителя на чужд език, така както е посочено в Търговския регистър, а именно „D I S“. С уточнение, че „D I S“ не представлява транслитерация на фирменото наименование на кирилица „ДИ АЙ ЕС“, съгласно установената с Закона за транслитерацията система.

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

Жалбата е ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА, като подадена в законоустановения срок, срещу подлежащ на оспорване административен акт от неговия адресат.

Разгледана по същество жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:

Оспореното решение е издадено от компетентен административен орган – председателя на Патентно ведомство съгласно правомощията му, установени в нормата на чл. 76, ал. 8 от ЗМГО.

Съдът намира още, че е спазено изискването за форма на административния акт, регламентирано в чл. 59 АПК, доколкото в специалния закон липсват конкретни изисквания в тази насока. Оспореното решение е в писмена форма и съдържа задължителните реквизити по чл. 59, ал. 2 АПК - наименование на органа, който го е издал; наименование на акта; адресат на акта; фактически и правни основания за издаването му; разпоредителна част; указания за реда и срока на обжалване; подпис на лицето, издало акта с означаване на заеманата от него длъжност. 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. Предвид това не е налице отменителното основание по чл. 146, т. 2 АПК.

При постановяване на оспореното решение не са допуснати нарушения на административно-процесуалните правила, установени в чл. 76 и сл. от ЗМГО, които да бъдат определени като съществени и които да мотивират неговата отмяна. Спазена е специфичната процедура по искане за заличаване на марката, като след подаване на искането е дадена възможност на маркопритежателят да участва в административното производство. Последният се е възползвал от тази възможност. След връщане на преписката за ново разглеждане с Решение № 800 от 14.02.2022 г. на АССГ е изготвено становище от нарочен състав, конституиран със заповед №3-90-/1/ от 25.01.2023 г. на председателя на ПВ, включващ двама юристи и трима държавни експерти, с което е изпълнено изискването на ЗМГО, който е изготвил становище за вземане на решение.

По отношение на прилагането на материалния закон в каквато насока са изложени доводи в жалбата, настоящият съдебен състав намира следното:

Инициращото административното производство искане за заличаване на марка рег. № 103572 „DISMARKET“, словна, с притежател „РАМЕР ГРУП“ ЕООД, с дата на заявяване – 09.02.2018 г. е насочено

срещу всички услуги от класове 17 и 35 от МКСУ, за които е регистрирана марката и е с правно основание чл. 26, ал. 3, т. 1 (отм.), във връзка с чл. 12, ал. 6, във връзка с чл. 12, ал. 1, т.1 и т. 2 от ЗМГО (отм.) - съответстващи на чл. 36, ал. 3, т. 1, във връзка с чл. 12, ал. 4 и чл. 36, ал. 3, т.1, във вр. с чл.12, ал. 7 от ЗМГО (обн. ДВ бр. 98/13.12.2019 г.).

В изпълнение на указанията на съда, с уведомление изх. № BG/N/[ЕГН]-[20]/19.10.2022 г. е изискано от „ДИ АЙ ЕС“ЕООД да конкретизира изрично коя е по-ранната нерегистрирана марка, от която черпи правата си.

С писмо вх. № BG/N/[ЕГН]-[24]/14.11.2022 г. искателят е уточнил, че искането се основава на по-ранна нерегистрирана марка DISMARKET, словна, за което е подадена заявка за регистрация №153083, поради което и производството пред Патентното ведомство се е развило именно по отношение на тази марка. В тази връзка заключението от приетата по делото съдебно-маркова експертиза в частта ѝ относно марката на „ДИ АЙ ЕС“ ЕООД, вх. № 153082, постфактум с рег. № 106173, комбинирана се явява релевантно към предмета на производството.

Съгласно чл. 36, ал.3, т.1 от ЗМГО, регистрацията на марка се заличава и когато марката е регистрирана в нарушение на чл. 12. В случая искателят се е позовал на хипотезите на чл. 12, ал. 4 и чл. 12, ал. 7 от ЗМГО.

По искането за заличаване на основание чл. 36. ал. 3. т. 1 във връзка с чл. 12. ал. 4 от ЗМГО:

Разпоредбата на чл. 12, ал. 4 от ЗМГО гласи, че при опозиция, подадена от действителния притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България, не се регистрира марка, когато тя е идентична или сходна на нерегистрираната марка и е предназначена за стоки или услуги, които са идентични или сходни на тези, за които нерегистрираната марка се използва, и във връзка с които за нея е подадена заявка за регистрация, при условие че нерегистрираната марка е действително използвана преди датата на подаване на заявката за регистрация или датата на приоритета на по-късната марка и това използване продължава до подаването на опозицията.

Фактическият състав на цитираната разпоредба включва: 1. нерегистрирана марка; 2. лице, за което се установява, че е неин действителен притежател, и 3. което извършва търговска дейност на територията на Република България, 4. включваща използването на съответната нерегистрирана марка, 5. идентичност или сходство на нерегистрираната марка с тази, чиято регистрация се иска, 6.

предназначение на марката, чието регистриране се иска, за стоки или услуги, идентични или сходни на тези, за които нерегистрираната марка се използва; 7. подадена заявка за регистрация на нерегистрираната марка от страна на нейния действителен притежател; 8. действително използване на нерегистрираната марка, което следва да е преди датата на подаване на заявката за регистрация или датата на приоритета на по-късната марка и това използване продължава до подаването на опозицията; 9. с уточнението, че в конкретния случай действителното използване на нерегистрираната марка преди датата на подаване на заявката за регистрация или датата на приоритета на по-късната марка трябва да е продължило до подаването на искането (чл. 36, ал. 7 ЗМГО - нов).

Липсва легално определение на понятието "действителен притежател на нерегистрирана марка". В съответствие със задължителната съдебна практика, установена с постановеното по реда на чл. 290 ГПК Решение № 195/31.01.2018 г. по т.д. № 370/17 година на ВКС, I т.о., граматическото тълкуване на употребеното от законодателя определение "действителен" предполага като негови синоними определенията "реален", "обективно съществуващ", "фактически". Противоположно на тях в правната теория и практика се поставят понятията "формален" - този, за съществуването и действителността на който се изисква да бъде спазена определена правна форма или "правно възникнал", "юридически" - този, на който със закон е признато определено качество, за придобиването на което се изисква спазването на нарочно предвидена процедура и ред. Тъй като законът /чл. 10 вр. разд. VI ЗМГО/ предвижда специален ред за възникване на собственически права върху търговска марка /притежание/ - чрез регистрация пред Патентното ведомство юридически признат /формален/ собственик /притежател/ на търговската марка е лицето, предприело действия и получило по този ред регистрация на знак като търговска марка. Понятието "действителен притежател на марката", употребено в разпоредбата на чл. 26, ал. 5 т. 2 ЗМГО, не е идентично с понятието "собственик на марката", придобил права върху нея, чрез регистрацията ѝ по надлежния ред, а следва да бъде тълкувано в смисъл на правен субект, който реално /фактически/ ползва в търговската си дейност за обозначаване на негови стоки или услуги знак, идентичен или сходен на заявения такъв за регистрация като търговска марка.

Процесната марка BG TM рег.№ BGTM рег.№ 103572 DISMARKET – словна, с притежател „РАМЕР ГРУП” ЕООД е заявена на 09.02.2018 г. за стоки и услуги от класове 07, 17 и 35 МКСУ. Искането за заличаване

регистрацията на тази марка е от 01.03.2019 г., подадено от „ДИ АЙ ЕС“ ЕООД, и основаващо се на по-ранна нерегистрирана марка DISMARKET, словна, за което е подадена заявка за регистрация №153083. Искането се отнася за стоките от клас 17 и услугите от клас 35 МКСУ, като са приложени доказателства, че искателят е използвал знак, включващ словото DISMARKET, преди датата на заявяване, продължило включително до датата на заявяване на процесната марка, както и след това - до датата на подаване на искането за заличаване регистрацията ѝ. Искането се основава на Налице са доказателства за функциониране на сайт за електронна търговия DISMARKET, притежаван, поддържан и чрез който осъществява сделки „ДИ АЙ ЕС“ ЕООД, за продажби на стоки, брандирани с опаковъчно тиксо, върху което са поставени логото и данни за контакт с търговеца, които сделки са извършени преди датата на заявяване на процесната марка на заинтересованата страна, за активна рекламна дейност, извършвана от страна на заинтересованата страна, като в рекламните материали е отразено словото DISMARKET. Въз основа на представените доказателства се обуславя извод, че „ДИ АЙ ЕС“ ЕООД е действителният притежател на нерегистриран знак DISMARKET, използван в неговата търговска дейност преди датата на заявяване на процесната марка рег.№ 103572 DISMARKET – словна, и до датата на подаване на искането за нейното заличаване, който знак недвусмислено идентифицира търговския произход на стоките и услугите, за които е регистрирана процесната марка.

В ЗМГО не е дадена дефиниция на понятието „използване в търговската дейност“ по смисъла чл. 12, ал. 4 ЗМГО, но неговото съдържание е подробно разписано в чл. 13, ал. 2 ЗМГО. Същото се различава от дефиницията на понятието „реално ползване“, разписано от законодателя в чл. 21, ал. 3 ЗМГО. Факт е, че реалното използване включва и използването в търговската дейност (вж. разпоредбите на чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 13, ал. 2 ЗМГО – отм.). За да бъде една нерегистрирана марка преценена като способна да идентифицира търговския произход на стоките и услугите, е необходимо да се отчете значимостта на използването от гледна точка на територията и постигнатия икономически ефект /продължителност, публично представяне, релевантен сектор/. Констатира се, че „ДИ АЙ ЕС“ ЕООД извършва търговска дейност на територията на Република България, включваща използването на съответната нерегистрирана марка по смисъла на чл. 13, ал. 2 ЗМГО – чрез поставяне на марката върху стоките, които предлага за продажба, съответно – продава, и върху техните опаковки; извършва международна търговия със стоките, обозначени с

този знак, използва знака в търговски книжа и реклами, в документи, свързани с търговския оборот и отчетност на дружеството съгласно националното законодателство, в интернет-сайта, чрез който се предлагат съответните стоки и услуги. Началото на продажбите на някои от асортиментите е било и през 2017 г., но всички асортименти са се предлагали на сайта от 2016 г. Мястото на употреба на нерегистрирания знак е предимно България, като е осъществяван и износ. Начална дата на използване - 07.06.2016 г. (датата на първата фактура), т.е. налице е реално осчетоводяване. За периода 07.06.2016 г.- 01.03.2019 г. са извършени около 5 000 сделки на обща стойност около BGN 4,5 милиона на стоки, които от 19.05.2017 г. се брандират с опаковъчно тиксо. Посещенията в сайта са над 25 000.

От представените писмени доказателства, се налага извод именно за продължителното използване на нерегистрираната марка на заинтересованата страна, публичното представяне на марката, чрез онлайн магазина на дружеството търговец, преди датата на заявяване на процесната марка 09.02.2018 г., което продължава редовно до датата на искането за заличаване - 01.03.2019 г., вкл. и в периода 15.11.2016 г. – 19.07.2017 г., за който се твърди, че използването е било прекъснато.

Анализът за идентичност и сходство на стоките и услугите на противопоставените марки следва да се извърши на базата на списъка на стоки и услуги заявен в заявка за регистрация на марка с рег. № 153083, DISMARKET, словна, а именно клас 17 и клас 35. От клас 17 на МКСУ на процесната марка стоките „необработени или полуобработени каучук, гутаперча, гума; материали за запушване, уплътняване и изолиране; армиращи материали за I тръбопроводи, неметални; маркучи; неметални гъвкави маркучи от каучук; тефлонови маркучи; хидравлични маркучи; каучукови маркучи с метални или текстилни оплетки; маркучи за поливане; маркучи, изработени от пластмаса; маркучи от брезент; маркучи от текстилен материал; свързващи маркучи за радиатори на превозни средства; тръбни наставки, неметални; тръбни уплътнители; уплътнители на тръбно съединение; уплътнители, солници; уплътнителни пръстени; фитинги за тръбопроводи за сгъстен въздух, неметални; фитинги, неметални за гъвкави тръби; фитинги, неметални за твърди тръби; цилиндрични уплътнители“ са идентични със стоките от същия клас на по-ранната марка т.к. са регистрирани с идентични термини или попадат в обобщената категория на стоките от по-ранната марка. Стоките „необработени или полуобработени азбест, слюда;“ от клас 17 на процесната марка попадат в обобщената категория стоки „материали за запушване, уплътняване и изолиранеот същия клас на по-ранната марка,

поради което са идентични на тях. Стоките „термо маркучи“ от клас 17 на МКСУ на процесната марка представляват разновидност на стоката „маркучи“ от същия клас на по-ранната марка, като по-този начин същите са идентични. Предвид гореизложеното всички стоки от клас 17 на процесната марка са идентични с тези на по-ранната марка от същия клас.

Анализ на сходството между услугите от клас 35 на МКСУ на процесната марка и услугите от клас 35 на МКСУ на по-ранната нерегистрирана марка, показва, че посочените услуги са заявени и регистрирани с идентични термини на тези, за които по-ранната марка е доказала своето използване като нерегистриран знак в търговската дейност. По този начин услугите на противопоставените марки в клас 35 се явяват идентични.

Сравнението между марките включва преценка за наличието на фонетично, визуално и смислово сходство. Степента на сходство зависи от впечатлението, което марките създават в цялост. Марките се сравняват във вида, в който са заявени и регистрирани. В случая по-ранната марка е DISMARKET, а процесната DISMARKET. Двете марки са словни и съвпадат във всички букви, от които се състоят, изписани са в еднаква последователност, предвид това сравняваните марки са визуално и фонетично идентични. По отношение на смисловото сходство следва да се отбележи, че сравняваните знаци са абсолютно идентични и означават пазар, наименован DIS. Частта от словото M. е напълно неотличителна по отношение на средата на разпространение на стоките и услугите - да бъде пазарна, т.е. възмездна, а не подарък. Процесната марка на жалбоподателя и нерегистрираната марка на заинтересованата страна така, както са заявени и регистрирани, отчетливо съдържат две ясно отделими слова - фантазийното D. и описателното M., въпреки слятото им изписване, дължащо се на описателната и силно разпознаваема във всякакви словни комбинации дума M..

Вероятността за объркване на потребителите се преценява общо въз основа на всички относими по случая фактори, по-специално степен на сходство на стоките и/или услугите, степен на сходство на марките, степен на отличителност или известност на по-ранната марка, релевантен кръг потребители, начин на пазарна реализация и др. Споделя се изводът на административния орган, че преценката на вероятността за объркване трябва да се извърши от позицията на предполагаемите очаквания на средния потребител, който е добре информиран, достатъчно наблюдателен и съобразителен при вземане на решение за покупка. В настоящия случай, конфликтните стоки и услуги от класове 17 и 35 на МКСУ са насочени към широк кръг потребители, в това число както

професионалисти, така и масовите потребители. Следователно и с оглед конкретните видове стоки и услуги, степента на внимание на потребителите следва да се определи като варираща от средна до по-висока.

При общата преценка за вероятността за объркване определяща роля играе впечатлението, което марките създават у потребителите. Отчита се принципът, че те възприемат марката в нейната цялост, а не като я разделят на отделните ѝ компоненти. Освен това, при преценката за вероятност за объркване на потребителите трябва да се има предвид, че сходството на марките и сходството на техните стоки и/или услуги са взаимно зависими, в смисъл че по-ниската степен на сходство между стоките и/или услугите може да се компенсира от по-високата степен на сходство между марките и обратно. С оглед на горното, предвид идентичността на стоките, в случая е необходимо знаците да се различават в достатъчна степен един от друг, за да се изключи напълно вероятността за объркване. Доколкото нерегистрираната марка се съдържа изцяло в състава на процесната марка и се установява висока степен на сходство между сравняваните знаци, както и идентичност на стоките от класове 17 и 35 на МКСУ на марките в конфликт, то заключението е, че съществува вероятност за объркване на потребителите. Установените по делото факти осъществяват приложеното от органа материалноправно основание по чл. 36, ал. 3, т. 1, вр. чл. 12, ал. 4 от ЗМГО за заличаване регистрацията на марка с рег. № 103572 DISMARKET, словна, за всички стоки и услуги от клас 17 и 35 на МКСУ.

По искането за заличаване на основание чл. 36. ал. 3. т. 1 във връзка с чл. 12. ал. 17 от ЗМГО:

Съгласно чл. 12, ал. 7 ЗМГО при опозиция, подадена от търговец, не се регистрира марка, състояща се от или съдържаща фирмата му, която е използвана в Република България преди датата на подаване на заявката за регистрация във връзка с идентични или сходни стоки или услуги“. Фактическият състав на разпоредбата включва: 1. регистриране на марка, която 2. се състои от или 3. съдържа фирмата на друго лице-търговец без неговия вид /§ 1, т. 9 ДР ЗМГО - нов/, 4. която фирма е използвана в Република България, 5. като това следва да бъде преди датата на подаване на заявката за регистрация, 6. и отново е посочено, че се касае за идентични или сходни стоки или услуги.

По смисъла на ТЗ търговец е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от сделките, изрично посочени в, ал. 1, т. 1 - т. 15. Наименованието, под което търговецът упражнява

занятието си и се подписва е неговата фирма (чл. 7, ал. 1 ТЗ). В, ал. 2 на чл. 7 ТЗ е регламентирано, че освен предписаното от закона необходимо съдържание, всяка фирма може да включва означение за предмета на дейност, участващите лица, както и свободно избрана добавка. Законът поставя изискване фирмата да отговаря на истината, да не въвежда в заблуждение и да не накърнява обществения ред и морала. В ал. 5 на чл. 7 ТЗ е въведена забрана фирмата да бъде идентична или сходна със защитена марка, освен ако търговецът има права върху нея. Законът не придава значение на едни или други елементи от фирменото наименование и съответно не поставя изискване за отличителност. За разлика от марката, която може да бъде използвана от притежателя ѝ във вид различен, макар и несъществено, от вида в който е била регистрирана, фирменото наименование е онова под което търговецът упражнява дейността си и не може да варира.

В конкретния случай се установява, че е налице регистриране на марка рег. № 103572 DISMARKET, която се състои и съдържа фирмата на друго лице-търговец „ДИ АЙ ЕС“ ЕООД /видно от справката, направена във водения от Агенцията по вписванията Търговски регистър, и изслушаното експертно заключение/. Спазено е изискването на чл. 7, ал. 3 ТЗ, като търговецът е изписал фирмата си на български език и допълнително на чужд език DIS. Вещото лице е категорично, че предвид факта, че процесната марка „DISMARKET“ рег. № 103572/09.02.2018 г. включва в състава си съчетание от два словни елементи - DIS и лесно разпознаваемия M., то в състава ѝ фигурира фирменото наименование на заявителя на чужд език, така както е посочено в Търговския регистър, а именно „D I S“. С уточнение, че „D I S“ не представлява транслитерация на фирменото наименование на кирилица „ДИ АЙ ЕС “ съгласно установената с Закона за транслитерацията система

Доказва се, че тази фирма е използвана в Република България, преди датата на подаване на заявката за регистрация – 09.02.2018 г. Анализа на доказателствата представени първоначално в производството по заличаване, както и тези депозирани след уведомление № BG/N/2018/149512-[20] / 19.10.2022 г. показват следното:

Представените пред ПВ и съда дават ясна представа за това, че фирменото наименование е използвано при продажбата на множество стоки в период преди заявяването на процесната марка. Доказателствата (предимно фактури и отчети) показват реализация на голямо количество стоки в период преди заявяване на процесната марка. Реализираните продажби са на територията на цялата страна. Като пример, следва да се посочи представената обобщена информация по градове за реализираните

продажби, както следва: В. - 791 326,87 лв.; В. Т. - 100 085, 54 лв.; П. - 309 866,31 лв.; С. - 531 110,05 лв.; Р.-228 923,77 лв.; Б. - 31 133,37 лв.; Д. - 85 386,68 лв.; Б. - 63 786,17 лв.; П. - 171 732,89 лв. и С. - 177 426,35 лв. Посочените данни отразяват филтрирана стойност на фактурите за някои от по-големите градове. Към тях са приложени детайлни справки за издадените фактури. От така представената информация се установява, че търговското дружество „ДИ АЙ ЕС“ ЕООД е реализирало значителни количества стоки в период преди заявяването на процесната марка, представляващи различни видове маркучи и приспособления свързани с тях, като например, но не само скоби, фитинги и накрайници. Използването на фирменото наименование е при предлагането и продажбата на стоки от клас 17 на МКСУ, за които по-ранната нерегистрирана марка DISMARKET е била използвана.

По отношение на услугите от клас 35 на МКСУ, не са представени доказателства, че фирменото му наименование е фигурирало при предлагането на каквито и да е услуги от посоченият клас за трети лица. До такъв извод е достигнал и административният орган.

Последният кумулативен елемент на нормата на чл. 12, ал. 7 от ЗМГО изисква наличието на идентичност или сходство между стоките/услугите, за които е използвана фирмата, и тези, за които е заявена процесната марка. Марката е регистрирана за стоките от клас 17 и услугите от клас 35, идентични и сходни на които се твърди, че предоставя „ДИ АЙ ЕС“ ЕООД, в качеството му на търговец.

Установените по делото факти осъществяват приложеното от органа материалноправно основание по чл. 36, ал. 3, т. 1, вр. чл. 12, ал. 7 от ЗМГО за заличаване регистрацията на марка с рег. № 103572 DISMARKET, словна, за всички стоки, за които марката е регистрирана от клас 17 на МКСУ. При липса на една от кумулативно предвидените в чл. 12, ал. 7 ЗМГО предпоставки, искането за заличаване на процесната марка, конкретно за услуги от клас 35 на МКСУ, правилно е било оставено без уважение, както е прието и от административния орган.

С оглед на това и като намери, че оспореното решение е издадено от компетентен орган, при спазване на установената форма и на административно-производствените правила, съдът отхвърля неоснователната жалба.

С оглед претенцията за разноси от ответника на основание чл. 143, ал. 3 от АПК, такива следва да му бъдат присъдени в размер на 200 лв. юрисконсултско възнаграждение в минимален размер. На основание чл. 143, ал. 4 от АПК разноси се дължат и на заинтересованата страна „ДИ АЙ ЕС“ ЕООД, която съобразно приложения списък по чл. 80 от ГПК

претендира 1000 лв. адвокатско възнаграждение, платено по банков път.

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

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „РАМЕР ГРУП“ ЕООД,[ЕИК] чрез пълномощник адв. К. срещу Решение № РС-33-[1] от 06.03.2023 г. на председателя на Патентно ведомство на Република България.

ОСЪЖДА „РАМЕР ГРУП“ ЕООД,[ЕИК] да заплати на Патентно ведомство разноси по делото в размер на 200 лв.

ОСЪЖДА „РАМЕР ГРУП“ ЕООД,[ЕИК] да заплати на „ДИ АЙ ЕС“ ЕООД, ЕИК[ЕИК] разноси по делото в размер на 1000 лв.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ: