

РЕШЕНИЕ

№ 1579

гр. София, 10.03.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 25 състав,
в публично заседание на 30.01.2023 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Боряна Петкова

при участието на секретаря Мая Миланова, като разгледа дело номер **5943** по описа за **2022** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 - чл.178 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) във вр. с чл.85, ал.1 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО).

Образувано е по жалба на адв. М. и адв. Д., като пълномощници на „ЗАЛОЖНА КЪЩА ЩЕДРИТЕ СОФИЯ“ ЕООД, ЕИК[ЕИК], срещу РЕШЕНИЕ №РС-57-(1)/20.04.2022г. на председателя на Патентното ведомство (ПВ). С оспорвания акт, на основание чл.76, ал.8 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО), е оставено без уважение искане с вх. №ВГ/Н/2011/121475-2/15.12.2020г. за заличаване на регистрацията на марка с рег. №84019 ЩЕДРИТЕ, словна.

Жалбоподателят претендира за недействителност на оспорваното Решение, като постановено в нарушение на материалния закон – чл.12, ал.7 ЗМГО. Поддържа, че при правилно установените факти председателят на ПВ е обосновал неправилен правен извод за неприложимост на нормата на чл.12, ал.7 ЗМГО, тъй като има разлика от няколко думи между фирменото наименование на искателя и процесната марка, чието заличаване е било предмет на производството пред ПВ. Смята, че административният орган е следвало да извърши преценка за вероятност от объркване на потребителите между фирменото наименование на дружеството и спорния знак. Изтъква, че след като фирменото наименование е идентификатор чрез който потребителите разпознават търговеца, то това име следва да бъде закриляно не само срещу дословно копиране до последния символ, но и срещу имитация, която нарушава основната му

функция за разпознаваемост. Подкрепа на твърденията си намира в забраните, установени в чл.7, ал.4 и ал.5 от Търговския закон (ТЗ) - фирмата да е идентична или сходна с регистрирана по-рано фирма и/или да бъде идентична или сходна със защитена марка, освен ако търговецът има права върху нея. Твърди, че правилата и методическите указания за сравняване на марки трябва да се приложат по аналогия и при сравнението между фирмено име и марка, като се отчитат съответните различия. Чрез процесуалния си представител адв. С. моли съда да отмени Решение №РС-57-(1)/20.04.2022г. на председателя на ПВ и да осъди ответника да му възстанови сторените разноски по водене на делото, съгласно представен списък. Доводи за незаконосъобразност на административния акт излага и в представени писмени бележки по същество на спора.

Ответникът – ПРЕДСЕДАТЕЛ на Патентното ведомство (ПВ), оспорва жалбата. Чрез процесуалния си представител юрк. П. поддържа, че оспорваното Решение е законосъобразен административен акт и не са налице сочените основания за отмяна. Претендира да му бъдат присъдени разноски за юрисконсултско възнаграждение .

Заинтересованата страна - „ПРИМА 2000 – Заложна къща“ ЕООД, ЕИК[ЕИК], оспорва жалбата. Чрез процесуалния си представител адв. К. поддържа, че при регистрацията на процесната словна марка „ЩЕДРИТЕ“ не е била нарушена забраната, установена в чл.12, ал.7 ЗМГО и съответно няма основание за заличаването ѝ, съгласно чл.36, ал.3, т.1 ЗМГО. Претендира да му бъдат присъдени разноски за адвокатско възнаграждение. Евентуално прави възражение за прекомерност на заплатеното от жалбоподателя адвокатско възнаграждение. Доводи за неоснователност на жалбата излага и в представени по делото писмени бележки по същество на спора.

СЪДЪТ, след като обсъди доводите на страните и доказателствата, събрани по делото, приема за установено от фактическа страна следното:

Жалбоподателят е юридическо лице (ЮЛ) – търговец по смисъла на чл.1 във вр. с чл.113 ТЗ с фирма „Заложна къща Щедрите С.“. При извършена от съда служебна справка в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) се установява, че дружеството е вписано на 09.09.2009г. с предмет на дейност предоставяне на парични заеми обезпечени със залог върху движими вещи по занятие и извършване на други търговски сделки, когато това е необходимо във връзка с осъществяването на дейността: извършване на сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях, както и всички дейности за които е необходимо издаването на лиценз или разрешение ще бъдат упражнени след получаването му.

Заинтересованата страна „Прима 2000 – Заложна къща“ ЕООД е притежател на марка с рег. №84019 ЩЕДРИТЕ, заявена на 08.11.2011г. за стоки от клас 14 на Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ) – „Благородни метали и техните сплави и изделия от благородни метали или с такова покритие, които не са включени в други класове; бижутерия, скъпоценни камъни; часовници и хронометрични уреди“ и услуги от клас 35 МКСУ – „Реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност“ и клас 36 МКСУ – „Застрахователна дейност; финансови сделки; парични сделки; сделки с недвижимо имущество“, регистрирана на 05.04.2013г. със срок на закрила до

08.11.2021г. За установяване на горните обстоятелства по делото са приети: Свидетелство за регистрация на марка рег. №84019 и Заявление за регистрация на марка с вх. №121475/08.11.2011г.

Административното производство е образувано по Искане с рег. №BG/N/2011/121475-2/15.12.2020г. за заличаване на регистрацията на марка „ЩЕДРИТЕ“, словна с рег. №84019 за всички стоки и услуги за които е регистрирана, на основание чл.36, ал.3, т.1 ЗМГО. Като основание за искането са релевирани следните доводи: Услугите от клас 36 МКСУ „застрахователна дейност; финансови сделки; парични сделки; сделки с недвижимо имущество“, за които е регистриран спорният знак, са сходни и идентични с услугите, попадащи в предмета на дейност на дружеството, който включва: „предоставяне на парични заеми обезпечени със залог върху движими вещи по занятие и извършване на други търговски сделки, когато това е необходимо във връзка с осъществяването на дейността“.; След като дружеството упражнява занятие на „заложна къща“, то формулировката „други търговски сделки, когато това е необходимо във връзка с осъществяването на дейността“ включва именно сделки в обхвата на регистрацията на атакуваната марка – „застрахователна дейност; финансови сделки; парични сделки; сделки с недвижимо имущество“.; Услугите от клас 35 МКСУ за които е регистриран спорният знак са сходни с услугите „извършване на други търговски сделки, когато това е необходимо във връзка с осъществяването на дейността“, тъй като второто представлява обобщена категория и включва първото, като се вземе предвид действителната дейност.; Във фирменото наименование словосъчетанието „Заложна къща“ има описателен характер за дейността на търговеца, „С.“ съдържа географско указание на населеното място където се намира заложната къща, а отличителната част от името на търговеца е прилагателното „Щедрите“, което е идентично с атакуваната марка.; В цялост спорният знак е сходен с фирменото наименование, което може да доведе до объркване на потребителите и последните да помислят, че услугите на лицето – притежател на търговската марка, произхождат или са свързани с притежателя на по-ранното право върху фирменото име, използвано за идентични услуги.

Производството се е развило по реда на чл.76 ЗМГО и след размяна на възражения и становища между страните съставът по Спорове, назначен със Заповед №3-1072-(1)/22.12.2020г., дава заключение, че искането за заличаване на процесната словна марка „ЩЕДРИТЕ“ с рег. №84019, е неоснователно. В Становището е прието за установено, че словосъчетанието „Заложна къща Щедрите С.“ е използвано като фирмено наименование на търговеца преди датата на заявяване на процесната марка и последният се е идентифицирал на пазара чрез това име за предоставяне на услуги във връзка с отпускане на парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи. Решаващият състав е обосновал извод, че след като фирмата на жалбоподателя се различава с няколко думи от процесната марка, е неприложимо основаниято за заличаване, регламентирано в чл.12, ал.7 ЗМГО, тъй като нормата изисква марката да се състои от или да съдържа в цялост фирмата на друго лице.

Производството пред ПВ е приключило с постановяване на оспорваното Решение.

За изясняване на делото от фактическа страна е приета съдебно-маркова експертиза (СМЕ). Заключение на вещото лице доц. Р. Б. не е оспорено от страните и съдът го кредитира като обективно и компетентно и съответно ще го обсъди при формиране на правните изводи.

При така установените факти, съдът приема от правна страна следното:
Жалбата е ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА.

Насочена е срещу индивидуален административен акт, който подлежи на съдебен контрол за законосъобразност, съгласно изричната разпоредба на чл.84, ал.1 ЗМГО. Подадена е в преклузивния срок за оспорване от лице с правен интерес.

Разгледана по същество жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

Като взе предвид изложените от жалбоподателя оплаквания и извърши проверка на оспорвания административен акт, на всички основания за законосъобразност, съдът достигна до следните изводи:

Решение №РС-57-(1)/20.04.2022г. е издадено от компетентен орган, в кръга на правомощията му съгласно чл.76, ал.8 ЗМГО.

Актът е в предписаната от закона форма и при издаването му не са допуснати нарушения на административнопроцесуалните правила, установени в чл.75, ал.1 – ал.10 ЗМГО, които бъдат определени като съществени и да мотивират неговата отмяна. Съдът споделя разбирането, 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.

Решението е в съответствие с материалноправните норми и с целта на закона, формулирана в чл.1 ЗМГО – защита на правата, произтичащи от регистрацията на марките.

Според 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 в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с регистрацията. Такива знаци могат да бъдат например: думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, цветове, звуци или всякакви комбинации от такива знаци.

В чл.12 ЗМГО са регламентирани относителни основания за отказ за регистрация на марка. Т. основание според ал.7 на чл.12 ЗМГО е налице при опозиция, подадена от търговец, когато марката се състои от или съдържа 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. Когато марката е регистрирана нарушение на чл.12 ЗМГО регистрацията може да бъде заличена по искане на лицата, които не са упражнили правото си да подадат опозиция или опозицията им е отхвърлена като недопустима – в хипотезата на чл.12, ал.7 ЗМГО това е търговецът, който твърди, че марката се състои от или съдържа неговата фирма (чл.36, ал.3, т.1 във вр. с чл.52, ал.1, т.4 ЗМГО).

От анализа на цитираните норми следва извод, че за да е налице основанието за заличаване, регламентирано в чл.36, ал.3, т.1 във вр. с чл.12, ал.7ЗМГО, е необходимо да бъдат изпълнени едновременно следните условия: 1) да има изрично искане на лице с правен интерес - търговец, чиято фирма е използвана в РБългария преди датата на подаване на заявката за регистрация на спорния знак; 2) марката - чието заличаване се претендира, да се състои от фирмата на търговеца или да я съдържа в състава си; 3) искателят да не е упражнил правото си да подаде опозиция или подадената да е била отхвърлена; 4) да е налице идентичност и/или сходство на стоките и/или услугите за които марката е регистрирана с тези за които фирмата на

търговеца е използвана на територията на РБългария.

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.7ал.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.

В случая административният орган е отказал да заличи регистрацията на словната марка ЩЕДРИТЕ с рег. №84019, като е приел, че не е изпълнено едно от кумулативните условия, регламентиранни в чл.12, ал.7 ЗМГО – марката да се състои от или да съдържа фирмата на друго лице.

Този извод е законосъобразен.

Нормата на чл.12, ал.7 е ясна. Забраната за регистрацията се отнася до марка която включва в себе си фирмата на търговеца по някой от изрично посочените начини: а) знакът състои се от фирменото наименование - т.е. словният му елемент е идентичен с това наименование или б) марката е съставена от фирменото наименование в неговата цялост плюс допълнителни словни елементи. Този извод се налага при съпоставка на нормите на чл.7, ал.5 ТЗ и чл.12, ал.7 ЗМГО. В първия случай законът забранява фирменото наименование да бъде идентично или сходно със защитена марка, докато във втория ограничава регистрацията на марка, която се състои от или съдържа – т.е. включва изцяло фирмата.

В случая няма спор и е установено със събраните писмени доказателства и извършена от съда справка в Търговския регистър, че жалбоподателят е търговец, чиято фирма е използвана в РБългария преди датата на подаване на заявката за регистрация на процесната марка. Несъмнено обаче е и обстоятелството, че спорният знак съдържа само малка част от фирменото наименование на дружеството: марка рег. №84019 ЩЕДРИТЕ – фирма „Заложна къща Щедрите С.“. При това неоснователни са възраженията на жалбоподателя, че думата „Щедрите“ е отличителният елемент във фирменото наименование докато словосъчетанието „Заложна къща“ има описателен характер за дейността на търговеца, а „С.“ съдържа географско указание на населеното място. Както беше отбелязано, в чл.7, ал.5 ТЗ изрично е предвидено, че фирмата може да съдържа означение за предмета на дейност, участващите лица, както и свободно избрана добавка, като всички те са част от наименованието. 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.

Според заключението на приетата СМЕ нормата на чл.12, ал.7 ЗМГО не се отнася до сходство на конфликтните наименования и вероятност от объркване. Това е така, тъй като фирмата на търговеца не служи за означаване на стоки и/или услуги които той предлага, а го индивидуализира сред останалите стопански субекти, докато марката указва на потребителите произхода на стоките и услугите. Ето защо

отличителността е основна характеристика и изискване към марките, не и към фирмите, чието предназначение не е да показват произхода на стоките и услугите. Вещото лице е заключило, че конфликтът между по-ранна фирма и по-късно регистрирана марка не преминава през преценка на отличителен и доминиращ характер на елементите на конфликтните наименования, нито през преценка на тяхното сходство и вероятност за объркване.

По изложените доводи съдът приема, че Решение №РС-57-(1)/20.04.2022г. е законосъобразно и липсват основания за неговата отмяна.

При този изход на спора и на основание чл.143, ал.3 и ал.4 АПК на ответника и на заинтересованата страна се дължат разноски. 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 (двеста) лева. Разноските за които заинтересованата страна ангажира доказателства за извършването им са в размер на 1300 (хиляда и триста) лева – за адвокатско възнаграждение.

Така мотивиран и на основание чл.172, ал.2 АПК АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД С. - град, Второ отделение, 25^{-ти} състав,

РЕШИ

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЗАЛОЖНА КЪЩА ЩЕДРИТЕ СОФИЯ“ ЕООД, ЕИК[ЕИК], срещу РЕШЕНИЕ №РС-57-(1)/20.04.2022г. на председателя на Патентното ведомство.

ОСЪЖДА „ЗАЛОЖНА КЪЩА ЩЕДРИТЕ СОФИЯ“ ЕООД, ЕИК[ЕИК], с адрес на управление: 8000 Б., [улица], да заплати на ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО, представлявано от председателя, с адрес – 1040 С., [улица], сумата 200 (двеста) лева – разноски по адм. дело №5943/2022г.

ОСЪЖДА „ЗАЛОЖНА КЪЩА ЩЕДРИТЕ СОФИЯ“ ЕООД, ЕИК[ЕИК], с адрес на управление: 8000 Б., [улица], да заплати на „ПРИМА 2000 – Заложна къща“ ЕООД, ЕИК[ЕИК], с адрес на управление: 8000 Б., [улица], сумата 1300 (хиляда и триста) лева – разноски по адм. дело №5943/2022г.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБългария, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ

Боряна Петкова