

РЕШЕНИЕ

№ 6405

гр. София, 02.11.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 68 състав,
в публично заседание на 19.10.2022 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Вяра Русева

при участието на секретаря Елеонора М Стоянова, като разгледа дело номер **10330** по описа за **2021** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 – 178 от АПК във връзка с чл.84, ал.1 от ЗМГО/ Обн. ДВ. бр.98 от 13 декември 2019г./

Образувано е по жалба на „Дерони“ ООД срещу Решение РС- 271 -1 от 7.09.2021г. на Председателя на Патентното ведомство с което на осн. чл. 75, ал.12 от ЗМГО, чл. 75 ал. 10 т.4 ЗМГО е отменено решението от 30.10.2020г. на състав по опозиции, с което опозиция от 12.04.2018г. срещу регистрацията на марка с вх. № 146625 KAPITAN QUALITY CANNED S. F. е оставена без уважение и се връща преписката за повторно разглеждане.

В жалбата се излагат подробни доводи за материална незаконосъобразност на решението. Формулиран бил погрешен извод, че опонентът бил изпълнил задължението си по чл. 38г ал.6 от ЗМГО /отм/ кореспондиращ на чл. 58 ал.1 от ЗМГО, като доказал реално използване на фигуративните марки № 10142636 и № 10142594 в релевантния период за стоките от клас 29. Не била оценена правилно доказателствената стойност на представените доказателства, тъй като част от тях не касаели релевантния период, друга част не съдържали изображения които можело да се свържат с процесните фигуративни марки, някои били с ниска информативна стойност. Поддържа също, че нямало данни за нито една продажба на стоки от клас 29 с която и да е от фигуративните марки на опонента. Сочи, също, че фигуративните марки на опонента не били използвани във вида в който са регистрирани, а са включени в единно лого с редица допълнителни елементи, които доминират и имат присъща отличителност. Моли да се отмени решението.Претендира разноски.

Представя писмена защита.

Ответникът – Председателят на Патентно ведомство чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и моли да се отхвърли.Претендира юриск.възнаграждение.

Заинтересованата страна N. F. E. L. не взема становище по жалбата.

С. градска прокуратура - редовно призована, не изпраща представител за участие в производството и не дава заключение по предявеното оспорване.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД С. – ГРАД, като обсъди доводите на страните и доказателствата по делото в тяхната взаимовръзка и обусловеност, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

На 12.04.2018г. N. F. E. L. подава опозиция срещу регистрацията на марка № 146625 KAPITAN QUALITY CANNED S. F., комбинирана, заявена на 20.06.2017г. по отношение всички стоки от клас 29 за които е заявена. В опозицията е посочено, че е притежател на по-ранни марки на ЕС между които и № 10142636 и № 10142594 ползващи се със закрила за стоки от клас 29 на МКСУ, процесната марка била сходна на по-ранните марки и е заявена за идентични и сходни стоки, което водело до вероятност от объркване на потребителите и вероятност заявената марка да бъде възприета като част от фамилията марки на опонента.

С решение от 30.10.2020г опозиционният състав на осн. чл. 57 ал.9 т.1 от ЗМГО вр с § 5 ал.1 от ПЗР към ЗМГО е оставил без уважение опозицията по отношение на всички стоки от клас 29 за които се търси закрила.

N. F. E. L. е обжалвало решението от 30.10.2020г на опозиционния състав по повод на което е постановено и процесното Решение РС- 271 -1 от 7.09.2021г. на Председателя на Патентното ведомство с което на осн. чл. 75, ал.12 от ЗМГО, чл. 75 ал. 10 т.4 ЗМГО е отменено решението от 30.10.2020г. на състав по опозиции, с което опозиция от 12.04.2018г. срещу регистрацията на марка с вх. № 146625 KAPITAN QUALITY CANNED S. F. е оставена без уважение и се връща преписката за повторно разглеждане. Решението на председателя на ПВ е мотивирано с допуснато от опозиционния състав процесуално нарушение, тъй като не бил извършен сравнителен анализ между процесната марка и по-ранните марки № 9314361 и 15825128 въз основа на който да се прецени наличие или липса на елементите от фактическия състав на чл. 12 ал.1 т.2 от ЗМГО. Приел е също, че опонентът бил изпълнил задължението си по чл. 38г ал.6 от ЗМГО /отм/ кореспондиращ на чл. 58 ал.1 от ЗМГО, като доказал реално използване на фигуративните марки № 10142636 и № 10142594 в релевантния период за стоките от клас 29. Поради това и, че във връзка с посочените марки следвало да бъде изследван фактическия състав на чл. 12 ал.1 т.2 от ЗМГО Председателят на ПВ е върнал преписката на състава по опозиция за повторно разглеждане.

По делото е изслушано заключение на съдебно-маркова експертиза, което съдът кредитира като обективно и компетентно дадено и ще коментира при

правните изводи.

Жалбоподателят не оспорва компетентността на органа, но в резултат на задължението на съда да не се ограничава само с обсъждане на основанията, посочени от оспорващия, а да провери законосъобразността на акта на всички основания, посочени в чл. 146 от АПК съдът следва да отбележи, че атакуваното Решение е издадено от материално компетентен орган (чл.75, ал.12 вр с ал.10 т.4 от ЗМГО) - председателят на Патентно ведомство.

Решението е издадено в предвидената от закона форма, като съдържа необходимите реквизити – наименование на органа, наименование на акта, адресат на акта, правни и фактически основания за издаването му, разпоредителна част, дата на издаване и подпис, указания относно срока и реда за обжалване. Не са допуснати нарушения на административно производствените правила които да са съществени, и които да представляват самостоятелно основание за отмяна на атакуваното решение.

В случая опозицията се основава на нормата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО (отм.). като е посочено, че N. F. E. L. е притежател на по-ранни марки на ЕС между които и № 10142636 и № 10142594 ползващи се със закрила за стоки от клас 29 на МКСУ, процесната марка била сходна на по-ранните марки и е заявена за идентични и сходни стоки, което водело до вероятност от объркване на потребителите и вероятност заявената марка да бъде възприета като част от фамилията марки на опонента.

В процесният случай, преди да извърши анализ на вероятността от объркване, като е разгледал фактическия състав на чл. 38г ал.6 от ЗМГО/отм/, съответстващ на чл.58 ал.1 от ЗМГО, във връзка с § 5 ал.1 от ПЗР на ЗМГО /нов/, ответникът правилно е очертал правнорелевантните факти, подлежащи на доказване, а именно лицето, подало опозицията, представя доказателства за реално използване на по-ранните марки във връзка със стоките или услугите, за които са регистрирани, и на които се основава опозицията, тоест осъществено ли е реално използване на по-ранните марки. Тоест, преди всичко следва да се изследва въпроса дали реално са използвани по-ранните марки, след което и при необходимост и елементите от фактическия състав на чл. 12 ал.1 т.2 ЗМГО.

Основният спор по делото е очертан от разрешаването на въпроса дали се установява реално използване на фигуративните марки № 10142636 и № 10142594 в релевантния период 20.06.2012 до 20.06.2017г /чл.58 ал.1 ЗМГО/ за стоките от клас 29, за които марките са регистрирани.

Според определението, дадено в чл. 13, ал. 2 от ЗМГО нов. използване в търговската дейност по смисъла на, ал. 1 е:

1. поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки;
2. предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, съхраняването или държането им с тези цели, както и предлагането или

предоставянето на услуги с този знак;

3. вносът или износът на стоките с този знак;

4. използването на знака като търговско или фирмено наименование или като част от търговско или фирмено наименование;

5. използването на знака в търговски книжа и в реклами;

6. използването на знака в сравнителна реклама по начин, който е в нарушение на чл. 34 от Закона за защита на конкуренцията.

Съгласно чл. 15, ал. 3 от приложимата Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения / Обн. ДВ. бр.43 от 7 юни 2011г., отм. ДВ. бр.29 от 12 април 2022г./, доказателствата за реално използване на марката трябва да включват данни за мястото, продължителността, обема и естеството на употреба на по-ранната марка във връзка със стоките, на които се основава опозицията. В чл. 17, ал. 6 т.2 от Наредбата за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения (Наредбата), изрично са регламентирани подлежащите на оценка факти и обстоятелства при преценка на доказаността на използване в търговската дейност на по-ранната марка. Освен двете релевантни дати следва да се прецени мястото, продължителността, обема и естеството на употреба на марката във връзка със стоките и/или услугите, на които се основава опозицията; При преценка дали е „използване в търговската дейност“ следва да се съобрази как марката е присъствала в търговската дейност с определените стоки/услуги и то не за лична употреба, а с цел генериране на печалба, като използването трябва да е осъществено на пазара със степен и интензитет, съответстващ на естеството на стоките/услугите, с които марката е предназначена да се отличава. Използването трябва да е публично, а не за нуждите в частната сфера и за вътрешни цели, с цел постигане икономическо предимство за осигуряване пазар на стоките и услугите които марката представлява.

За установяване на горните обстоятелства, вещото лице се е запознало с всички приложения по делото документи, и е установило, че по-ранните фигуративните марки № 10142636 и № 10142594 представляват реално изображение на усмихнат мъж с бяла брада и мустаци, облечен в капитанска униформа, който е вдигнал ръка за поздрав. При едната марка изображението на капитана е вместено в окръжност в преливащ златист цвят. Вещото лице след подробен анализ е установило, че са представени справки и рекламни снимки на продукти с марки Iglo и В. Е. , тоест различни от процесните фигуративни марки. Повечето документи съдържат информация за продукти с марки Iglo и В. Е.. С оглед изискването, че да се докаже реално използване, то следва използването на марката от притежателя ѝ да е във вид който не се различава съществено от вида в който марката е регистрирана /чл. 21 ал.3 от ЗМГО/, вещото лице е установило, че се използват фигуративните изображения /съдържащи се в марки № 10142636 и № 10142594/, към които са добавени словните елементи Iglo , В. Е. и Fishfreitag, като по този начин се променя отличителността на регистрираните марки. Наличието на посочените словни елементи не може да се

определи като несъществено различие от вида в който са регистрирани марките. Следователно допълненията променят отличителния характер на регистрираните знаци. Словните елементи в комплексните знаци са с по-висока отличителна способност в сравнение с фигуративните елементи от знаците, тъй като потребителят обичайно се позовава на марка като споменава името ѝ, а не да описва образните елементи. Фигуративните изображения /съдържащи се в марки № 10142636 и № 10142594/, а именно усмихнат мъж с бяла брада и мустаци, облечен в капитанска униформа, имат субсидиарна функция.

Предвид горното, и с оглед констатациите на вещото лице, може да се направи извод, че няма достатъчно доказателства за реалното използване на марките № 10142636 и № 10142594 за процесния период /повечето доказателства са относими за друг период, извън процесния/, а за процесния период дори и да има доказателства за реално използване на фигуративните изображения съдържащи се в посочените марки, то те са по начин който променя отличителността им, поради което и не е изпълнено изискването марката да се използва във вид, който не се различава съществено от вида в който е регистрирана.

В подкрепа на този извод е констатираното от вещото лице, че повечето разпечатки от интернет нямат дати, на някои има години, но не могат да се свържат с определена марка, няма доказателства, че определен брой клиенти са направили поръчки за съответните стоки или услуги чрез сайтовете за съответния период които да се свързват с марките, обект на доказване, липсват конкретни данни за реализирани обороти за посочените стоки, както и за използване на марките чрез реклама, няма данни за обема на средствата вложени в това и за оборот на продукти, за които са регистрирани марките, както и не може да се свържат марки, стоки, производител.

Като заключение се обосновава извод, че няма категорични и неоспорими доказателства, че е налице реално използване на фигуративните марки № 10142636 и № 10142594 в релевантния период 20.06.2012 до 20.06.2017г /чл.58 ал.1 ЗМГО/ за стоките от клас 29, за които марките са регистрирани. Реалното използване на марката означава 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. Основна цел на реалната употреба на марката е да гарантира на потребителя идентичност с произхода на стоката или услугата, позволявайки му да я отличава без объркване с такава с друг произход. Водещо значение има търговското присъствие на марката и обхванатите от нея стоки на пазара, както и обема и честота на използването ѝ. Доказателствата по делото не са достатъчни, за да установят реално използване на по-ранните марки № 10142636 и № 10142594 за стоките, за които са регистрирани.

Гореизложеното обосновава извод за незаконосъобразност на оспореното решение на председателя на ПВ, поради което следва да се отмени. Това решение е постановено в производство по чл. 75 от ЗМГО и касае спор за това дали са реално използвани по-ранните марки във връзка със стоките или услугите, за които са регистрирани. В това решение не е разглеждан спор относно опозицията по чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО. Такъв спор няма и как да бъде разгледан, защото процесният спор

е преюдициален спрямо него.С оглед горното, съдът се произнася по цялото оспорване.

Относно разноските: С оглед изхода на спора и по арг. от чл. 143 ал.1 АПК на жалбоподателя се дължат разноски в размер на 50 лв. д. т. и 800 лв. внесен депозит за в.л. На ответника не се дължи юриск. възнаграждение.

Мотивиран така, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ Решение РС- 271 -1 от 7.09.2021г. на Председателя на Патентното ведомство.

ОСЪЖДА Патентно ведомство на Република България, да заплати на „Дерони“ООД, сумата от 850 лв. разноски по делото.

Решението подлежи на оспорване пред ВАС на РБългария в 14 -дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

СЪДИЯ: