

РЕШЕНИЕ

№ 5589

гр. София, 04.10.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 53 състав,
в публично заседание на 20.09.2022 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Стефан Станчев

при участието на секретаря Валентина Христова, като разгледа дело номер **4603** по описа за **2022** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

„А. енд Д. С.“ Е., чрез процесуални представители оспорва решение № РС-(1)/16.03.2022 г., на председател на ПВ, в частта, в която е отхвърлено искането на оспорващото дружество за отмяна регистрацията на марка „ЩЕДРИЯ“ – словна, рег. № 80972/05.06.2012 г. за услуги „управление на търговски сделки“ от клас 35 от МКСУ и „Финансови сделки, парични сделки“ от клас 36 на МКСУ. Оплакванията са за незаконосъобразност на решението. Искането е за отмяна на оспорваното решение в обжалваната част и присъждане на разноски.

Ответник по оспорването, чрез упълномощен представител оспорва жалбата изцяло с искане за отхвърлянето ѝ, присъждане на разноски и ако жалбата бъде уважена възразява искането за разноски на отсрещната страна в частта за адв. вознаграждение, като прекомерно завишено.

Заинтересована страна [фирма] не взема становище по същество.

Съдът, като взе предвид доказателствата по делото, във връзка с доводите на страните, прие следното.

Жалбата е процесуално допустима. Подадена от лице със засегнати права и участвало в административното производство. Спазен е срокът за оспорване.

Административното производство по издаване на оспорения акт е образувано по подадено от жалбоподателя искане с вх. № ВГ/Н/2010/114634-(3)/11.12.2020 г. за отмяна на регистрацията на процесната марка на основание чл. 35, ал. 1, т. 1 вр. чл. 21, ал. 1 от действащия ЗМГО за всички стоки и услуги от класове 14, 35 и 36 на марка

„ЩЕДРИЯ“ словна. В искането като основание за отмяна заявителят сочи, че маркопритежателят не е използвал марката за период по-дълъг от пет години.

Със Заповед № 3-1069-(1)/22.12.2020 г. на председателя на Патентно ведомство /ПВ/ е назначен състав за разглеждане на искането, който да изготви становище за вземане на решение по него.

Екземпляр от искането е изпратен на маркопритежателя като му е указана възможността за изразяване на становище. От него на 04.06.2021 г. е депозирано възражение срещу искането и са приложени доказателства за използване на марката в релевантния петгодишен период. Във връзка с тях се сочи, че в изследвания период марката се използва активно за всеки един от класовете, по които се иска отмяната ѝ. Соци, че представените доказателства свидетелстват за постоянно и непрекъснато използване на марката във връзка с регистрираните стоки в големи обеми и количества през целия процесен период.

Вторият екземпляр от възражението и доказателствата към него са представени на молителя за становище.

На 12.07.2021 г. молителят е депозирал становище по възражението на маркопритежателя, с което оспорва всички представени доказателства за използване на процесната марка.

Със заповед от 02.08.2022 г. на ответника, на основание чл. 69 от ЗМГО е назначен състав по спорове. Становището на състава по спорове, е за неоснователност на искането по отношение на услугите „управление на търговски сделки“ от клас 35 на МКСУ; услугите „Финансови сделки, парични сделки“ от клас 36 на МКСУ и за основателно по отношение на услугите „реклама“ от клас 35 и „бижутерия“ от клас 14.

Доводите на състава са изцяло възприети от ответника и въз основа на така приетото е издаден оспореният акт. Последният е съобщен по ел. поща на страните и в срока за оспорване е подадена жалба от [фирма].

Като извърши дължимата на основание чл. 168, ал. 1 АПК проверка за законосъобразност на оспорения акт, освен на основанията, сочени от оспорващите, на всички основания по чл. 146 АПК, съдът приема следното: Оспореното решение е постановено от компетентен административен орган – председателя на Патентно ведомство като компетентността му произтича от разпоредбата на чл. 76, ал. 8 ЗМГО, съгласно която решенията по ал. 7 /конкретно в случая ал. 7, т. 1 ЗМГО/ за отмяна регистрацията на марка за част от стоките или услугите се вземат от председателя на Патентното ведомство или от оправомощен от него заместник-председател.

Спазено е и изискването за форма и съдържание на административния акт, установено в разпоредбата на чл. 59 АПК, доколкото специалният приложим закон не регламентира изисквания, различни от посочените в кодекса – актът е в писмена форма и съдържа изискуемите реквизити: наименование, издател и адресати, разпоредителна част, фактически и правни основания за издаването му.

При постановяването на оспореното решение не се установяват допуснати нарушения на административнопроизводствените правила, които да бъдат квалифицирани като съществени и да мотивират отмяната на акта само на това на това основание. Спазен е процесуалният ред.

Административното производство е образувано по допустимо искане, препис от него е изпратен на притежателя на марката като му е предоставена възможност да изложи становище по него и да представи относимите към случая доказателства.

Представените с възражението на маркопритежателя доказателства, както и препис от самото възражение, са изпратени на молителя като му е дадена възможност да изрази становище по тях, както и по релевираните възражения. Искането е разгледано от състав на отдела по спорове, който е изготвил становище за вземането на решение от председателя на ПВ, по същество, че искането е неоснователно. Изводите на последния по приложението на материалния закон, съдът намира несъответни на доказателствата по делото. Административното производство е образувано по допустимо искане, препис от него е изпратен на притежателя на марката като му е предоставена възможност да изложи становище по него и да представи относимите към случая доказателства. Представените с възражението на маркопритежателя доказателства, както и препис от самото възражение, са изпратени на молителя като му е дадена възможност да изрази становище по тях, както и по релевираните възражения. Искането е разгледано от състав на отдела по спорове, който е изготвил становище за вземането на решение от председателя на ПВ. Изводите на последния по приложението на материалния закон, съдът намира несъответни на доказателствата по делото.

По доказателствено искане на жалбоподателя, съдът изслуша СМЕ, като приетото заключение не е оспорено от страните.

Жалбата е основателна.

В хода на съдебното производство бяха събрани доказателства, които водят до правния извод за обосноваване на жалбата. Обжалваното решение е незаконосъобразно поради противоречието му с материалноправните норми на Закона за марките и географските означения - чл.35, ал.1, т.1, във връзка с чл.21, и вр. с чл. 35, ал.4 ЗМГО, като това се разкрива от събраните по делото доказателства. С Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките, европейският законодател изрично посочва, че целта на отмяната е да се намали общият брой на марките както и да се поддържа защитата им само ако се използват за стоките за които са регистрирани. Следователно, ако са регистрирани за „сходни“ стоки/услуги - не следва да се поддържа регистрацията им, чрез разширително тълкуване. От тази съществена разлика - идентични или сходни са тези услуги, следва правният извод, който следва да се направи в настоящото производство. Едно от изискванията в производството по отмяна е марката да бъде използвана точно и само във връзка със стоките, за които е регистрирана. Понятието за сходство на стоки и услуги не е валидно съображение в контекста на изискването за използване. Не се предвижда никакво изключение поради изричния текст на чл. 58, ал.8 ЗМГО (и съответен текст на чл. 47 (2) EUTMR).

Притежателят на марка рег. № 80972 „ЩЕДРИЯ” не е доказал реалния характер на използването на марката в относимия към спора период (11.12.2015г. -11.12.2020г.) по отношение на горепосочените услуги управление на търговски сделки” от клас 35 и „финансови сделки, парични сделки“ от клас 36.

Финансовите услуги са нормативно разграничени от услугите на заложни къщи. Финансови услуги могат да се предоставят само от кредитни институции при регистрационен режим - нещо което зложните къщи по закон е изключено да могат да бъдат.

Зложните къщи задоволят потребности на потребители „от неотложно набавяне на определена сума парични средства в обръщение срещу залог“. Финансовите

институции задоволяват потребностите на потребителите от кредитиране и най-вече управление на парични средства и други услуги свързани с разплащане, кредитиране, обезпечаване, гаранции.

Следва от това, че не е налице обобщена категория „финансови услуги“, която да включва в себе си конкретно посочени стоки услуги на процесната марка попадащи в същия този клас. В настоящият случай обобщената категория се твърди, че са финансовите услуги, които включвали в себе си конкретно посочените „услуги на заложни къщи“. Действително, те попадат в един клас - 36 от МКСУ, но услугите на заложни къщи, не могат да бъдат приети, като част от финансовите услуги. Поради това услугите на заложни къщи не се включват в „обобщена категория“ финансови услуги.

Услугите на заложните къщи са сходни на финансовите услуги, но не са идентични. В производството по отмяна на търговска марка не се прилагат принципите за „сходство“ или иначе казано - доказването на използване на една стока, не доказва реално използване на друга стока сходна на използваната.

Изготвената и приета по делото съдебно-маркова експертиза подкрепя изложените в жалбата аргументи, а съдът не е препятстван да ги приеме изцяло.

Според заключението, „Финансовите услуги се отнасят до управлението на пари, капитали и/или кредити и инвестиции и се предоставят от финансовия сектор. Финансовият отрасъл обхваща широк набор от организации, които извършват управление, инвестиране, прехвърляне и даване на пари на заем. Сред тези организации са, например, банки, дружества за кредитни карти, потребителски финансови дружества, борсови посредници и инвестиционни фондове“.

„Финансовите услуги се предоставят от финансови институции за целите на управлението на средства на техните клиенти и се състоят *inter alia*, от съхранение на внесени средства, извършване на парични преводи, отпускане на заеми или извършване на различни финансови операции“.

„Заложната къща е лице, което по занятие предоставя парични заеми обезпечени със залог върху движими вещи. В своята дейност тя не може да извършва други търговски сделки, освен когато е необходимо във връзка с осъществяването на дейността ѝ като заложна къща, т.е. дейността ѝ е строго ограничена съгласно Наредба за дейността на заложните къщи.“

Различният ред на регламентиране прави дейностите различни, но и различният ред на регламентиране е необходим поради това, че дейностите са различни и трябва да бъдат различни (Това е и цел на занодателя, да разграничи тези „услуги“ - да не се подвеждат потребителите и да отъждествят под какъвто и да е било начин заложните къщи с кредитни институции). Дейностите са различни, по своето естество, а начинът им на регламентиране отразява това различие.

След преглед на регистърът на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ, според в.л., към 18 август 2022 г. не може да се открие нито една заложна къща. Следователно заложните къщи изначално не се третират като финансови институции. Сред тях не фигурира притежателят на марката, следователно същият не може да предоставя финансови услуги, тъй като не е финансова институция.

Чл. 4, ал.1, т.4 от ЗКИ - лицата, които предоставят по занятие парични заеми срещу залог на вещи (заложни къщи) изрично са предвидени, че не са в обхвата на този закон, т.е. не са финансови институции.

У. термин „финансови сделки, парични сделки“ обхваща главно „услуги, свързани с

банкови и други финансови сделки, услуги за финансова оценка, както и застрахователна дейност и сделки с недвижимо имущество“. Обяснителна бележка към клас 36 на МКСУ изрично посочва, че „услугите на зложни къщи“ са част от този клас, но попадат в подкатегорията „брокерски услуги“.

Природата на услугите на зложни къщи и възприемането им от релевантните потребители е различно от това на финансовите институции, които прилагат финансови услуги.

Финансови услуги могат да се предоставят само от кредитни институции при регистрационен режим - нещо което зложните къщи по закон е изключено да могат да бъдат. Зложните къщи задоволят потребности на потребители от неотложно набавяне на определена сума парични средства в обръщение срещу залог. Финансови услуги задоволяват коренно различни потребности на потребителите.

Вниманието на потребителите при поемане на дълг от финансова институция (в повечето случаи банков кредит) е възможно най-високото внимание, което може да бъде отделено от потребителите при избор на услуга.

Задължително в предоставянето на тази услуга участва професионалист, който осъществява задълбочена проверка на исканият кредит, както и материалното (дори здравословно) състояние на кредитоискателят. Правната регулация и практическият механизъм на отпускането на кредит е съществено различен от вземането на заем срещу залог.

Тези различия не просто правят двете услуги - кредит и заем срещу залог различни, те са задължително различни по смисъла на закона. Това не означава, че двете услуги не са сходни.

За да се запази регистрацията на марката, в обжалваното решение се твърди идентичност. Идентичност има когато стоките и/или услугите на по-ранната марка са посочени посредством заглавието (хединга) на класа от Н. класификация или обобщена категория стоки и/или услуги, която включва в себе си конкретно посочени стоки и/или услуги на процесната марка попадащи в същия този клас. В настоящият случай обобщената категория се твърди, че са финансовите услуги, които включват в себе си конкретно посочените „услуги на зложни къщи“, но услугите на зложни къщи, не могат да бъдат приети, като част от финансовите услуги, както подробно е описано в заключението на в.л.. Поради това услугите на зложни къщи не се включват в „обобщена категория“ финансови услуги.

Експертизата дава заключение, че представените доказателства не могат да се отнесат към услугите „финансови услуги“ от клас 36, а за използване на процесната марка за услугите „заеми срещу залог“, който са част от „услуги на зложни къщи“ клас 36 от МКСУ код 300031. „Услугите на зложни къщи“ № 300031 от кл. 36 от МКСУ не са идентични на услугите „финансови услуги“ под № 360029 на кл. 39 на МКСУ.

Неправилно и необосновано е приетото за установено реално използване по отношение на посочените услуги „управление на търговски сделки“ от клас 35 и „финансови сделки, парични сделки“ от клас 36. от атакуваната регистрация. Предвид принципи, утвърдени в доктрината и съдебната практика, събраните по преписката доказателства не установяват изпълнение на задължението по чл.21, ал.1 на марка рег. № 80972 ЩЕДРИЯ, тъй като не установяват осъществяването на всички елементи от фактическия състав на тази норма.

Общозвестно е това, че зложните къщи се занимават с лихварство, противно на законовите условия. Последното, дори да е финансова/парична сделка, в случая не е и

не се коментира.

В противоречие с материалния закон административният орган е приел, че притежателят е доказал реалния характер на използването на марката в относимия към спора период (11.12.2015г. - 11.12.2020г.) по отношение на услуги „управление на търговски сделки” от кл. 35 и „финансови сделки, парични сделки“, кл. 36.

Оспорваното решение е неправилно, доколкото естеството на използването от представените доказателства по никакъв начин не може да създаде или поддържа пазарен дял, с оглед характера на услугите, особеностите на пазара и обхвата и честотата на използване на марката. За процесния период са представени единствено 11 броя заложни билети. Тези доказателства са недостатъчни като обем за доказване на реално използване. Действително, законът и практиката не поставят минимален праг на доказването, но този минимален праг съществува, независимо от това, че не е дефиниран като абсолютна стойност. Той се установява като използване, което може да създаде и поддържа пазарен дял, за услугите предоставяни със знака. Както се спомена, залогът не е финансова/парична сделка, предвид правната му същност.

Посоченото използване не може да създаде и поддържа пазарен дял на стоките/услугите означени с този знак - атакуваната марка. „Реално използване” е осъществяване на „използване” на марка в някоя от формите, изброени в чл.13, ал.2 от ЗМГО, при условие, че това „използване” е способно да гарантира осъществяването на основната функция на марката да отличава търговския произход на означените с нея стоки/услуги от произхода на чужди стоки/услуги.

Административният орган правилно е отчетел, че единствените доказателства относими към релевантния период са 11 броя заложни билети и касовите бележки за дневни отчети и книга за дневните отчети. Неправилно обаче е приел, че е налице реално използване (както и че представените доказателства представляват „финансови сделки с парични средства под формата на заем срещу залог“.)

Съгл. чл. 35, ал. 1, т. 1 ЗМГО, регистрацията на марка се отменя по искане на всяко лице, когато тя не е била използвана по смисъла на чл. 21 от ЗМГО- когато в срок 5 години от датата на регистрацията притежателят не е започнал реално да използва марката на територията на Република България във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана, или използването е било преустановено за непрекъснат период от 5 години, регистрацията може да бъде отменена, ако не съществува основателна причина за неизползването.

За да е изпълнено задължението по чл. 21 от ЗМГО, е необходимо използването да е реализирано от притежателя на правото или от друго лице с негово съгласие.

В съотв. с чл. 13, ал. 2 и чл. 21, ал. 3 от ЗМГО, вр. § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗМГО, използване в търговската дейност 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. За реално използване се счита и: 1. използването на марката от притежателя ѝ във вид, който не се различава съществено от вида, в който е била регистрирана, независимо дали видът, в който се използва, е регистриран като друга марка на същия притежател; 2. поставянето на

марката върху стоките или върху тяхната опаковка в Република България, независимо от това че са предназначени само за износ.

За да се счита, че задължението за използване е изпълнено, е необходимо да се докаже наличието на следните кумулативно предвидени в нормата предпоставки: използването да е започнало в срок от пет години, считано от датата на регистрация или да не е преустановявано за непрекъснат петгодишен период в рамките на действието на регистрацията; използването на марката да е извършвано от притежателя ѝ и/или с негово съгласие във връзка със стоките/услугите, за които е регистрирана; използването да е реално на територията на Република България. Марката е предмет на „реално използване“, когато се използва съобразно същественото ѝ предназначение, а именно да осигури идентичността на произхода на стоките или услугите, за които е регистрирана, с цел да създаде и запази пазар за тези стоки и услуги, с изключение на символичното използване, което има за цел единствено да се поддържат правата, които предоставя регистрацията. Преценката на реалното използване на марката трябва да се основава на съвкупността от факти и обстоятелства, които могат да установят действителното използване за търговски цели на последната, и по-специално считаното за обосновано в съответния икономически сектор използване за поддържане или създаване на пазарни дялове в полза на защитените от марката стоки или услуги, естеството на тези стоки или услуги, характеристиките на пазара и обхвата и честотата на използване на марката. Изискването за реално използване не е свързано нито с оценяването на търговския успех, нито контролирането на стопанската стратегия на дадено предприятие, нито пък ограничаването на защитата на марките само до случаите на значимо в количествено отношение търговско използване.

Що се отнася до обхвата на използването, следва да се има предвид *по-специално търговският обем на всички действия по използване, от една страна, и продължителността на периода, през който те са извършвани, както и честотата им, от друга страна.* Освен това, за да се провери дали марката е била реално използвана, следва да се направи цялостна преценка, като се държи сметка за всички релевантни и присъщи за случая фактори. Тази преценка предполага известна взаимозависимост между отчетените фактори. Така малко количество пуснати в продажба стоки с тази марка може да се компенсира с голям интензитет или значително постоянство във времето при използване на тази марка и обратно. Такива обстоятелства не се твърдят, не се доказват и съдът приема оплакванията на жалбоподателя в тази връзка за изцяло основателни. Накрая, реалното използване на дадена марка не може да бъде доказано с вероятности или предположения, а трябва да се основава на конкретни и обективни доказателства за *действителното и достатъчно използване на марката на съответния пазар.* 11-те зложни билета, дори да са в релевантния период са фикция за реалното използване на марката.

Единствено зложните билети носят знак и този знак съществено се различава от процесната марка. Доказателствата от приложение №1 носят означение „Ш.“, докато процесната марка е „ЩЕДРИЯ“.

Следва да се обърне внимание, че същите доказателства са представени и за доказване на използване на марка „Ш.“ словна, рег. № 80971. Видно от това, самият притежател е регистрирал две различни марки, следователно дори според самия притежател това са две различни марки.

Единствената осъществена форма на използване на марката е извършвана основно за

услуги на заложни къщи, а дори и да се възприеми, че това се явява косвено доказателство и за финансови услуги, то е безспорно, че предоставените доказателства са в недостатъчен обем; според СЕС, това лишава използването от „реален“ характер.

Не са налице доказателства за реално използване на марката за услугите управление на търговски сделки от клас 35 от МКСУ и „финансови сделки, парични сделки“ от клас 36 на МКСУ.

Изложеното дотук показва, че притежателят на марката не е доказал основни елементи от фактическия състав на чл.21 ЗМГО, а именно - реален характер на използването по отношение на част от услугите, то изпълнението на задължението му по чл.21 не е било изпълнявано и прилагането на чл.35, ал.1, т.1 ЗМГО и чл. чл.35, ал.4 ЗМГО в случая е в пълно съответствие с материалния закон. Съответно марката следва да бъде отменена за стоки и услуги: „управление на търговски сделки“ от клас 35 на МКСУ и „финансови сделки, парични сделки“ от клас 36 на МКСУ. Преписката се връща на административен орган за произнасяне по искането на [фирма] по заявление BG/N/2010/114634-[3]/11.12.2020 г.

По направените искания за присъждане на разноски, такива се дължат на жалбоподателя, а възражението на пълномощника на ответника за прекомерност на адв. възнаграждение на насрещната страна е основателно. Същото се определя в условията на чл. 8, ал. 3 от НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения в размер на 500 лева. Общо дължими на жалбоподател разноски са в размер на 1550 лева

По тези съображения, съдът РЕШИ

ОТМЕНЯ решение № РС-31-[1]/16.03.2022 г. на председател на Патентно ведомство в частта, с която е оставено без уважение искането на [фирма] по заявление BG/N/2010/114634-[3]/11.12.2020 г. за отмяна на регистрация на марка с рег. № 80972, ЩЕДРИЯ, словна за услугите: „управление на търговски сделки“ от клас 35 на МКСУ и „финансови сделки, парични сделки“ от клас 36 на МКСУ.

ВРЪЩА преписката на председател на Патентно ведомство за ново произнасяне, в частта, с която е оставено „без уважение“ искане по заявление BG/N/2010/114634-[3]/11.12.2020 г.

ОСЪЖДА Патентно ведомство да заплати на [фирма], ЕИК[ЕИК] сумата 1550 (хиляда петстотин и петдесет) лева, разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред ВАС в 14 дневен срок от съобщението.

Съдия