

РЕШЕНИЕ

№ 8207

гр. София, 28.12.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 29 състав,
в публично заседание на 30.10.2023 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Полина Величкова

при участието на секретаря Кристина Българиева, като разгледа дело номер **5504** 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 жалба от OMEGA S.A., депозирана чрез адв. Д., срещу Решение № РС-48-1/ 24. 03. 2023 г. на Председателя на Патентното ведомство, с което на основание чл. 76, ал. 7, т. 3 от ЗМГО е отменено действието на международната регистрация на марка с IR № 846767 - OMEGA, комбинирана, за всички услуги от клас 35 на МКСУ, за които марката е регистрирана, с действие на отмяната от 18. 03. 2021 г.

В жалбата се сочат подробни аргументи за незаконосъобразност на оспорения акт, поради което се иска неговата отмяна.

Ответникът – председателят на Патентното ведомство се представлява от юрк. С., който оспорва жалбата и моли за нейното отхвърляне.

Заинтересованата страна - „Омега Оптик -1“ ЕООД чрез своя процесуален представител изразява становище да неоснователност на жабата и моли същата да бъде отхвърлена.

Административен съд София - град, след като прецени становищата на страните и събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

Административното производство е образувано по искане с вх. № 1826/ 18. 03.2021 г. от „Омега Оптик -1“ ЕООД за отмяна на действието на територията на Република България на международна регистрация на марка с рег. № 846767 – Omega, комбинирана. Искането е с правно основание чл. 35, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 21 от ЗМГО, като се отнася до всички услуги, за които е регистрирана марката.

Искателят е посочил, че посочената марка не е използвана на територията на Република България от датата на нейната регистрация – 12. 04. 2005 г. до датата на подаване на искането за отмяна – 18. 03. 2021 г.

Със Заповед № 3-130-1/ 13. 02. 2023 г. на Председателя на Патентното ведомство е образувано производство и е определен състав по спорове за разглеждане на искане с вх. № ВХ-1826/ 18. 03. 2021 г. от „Омега Оптик-1“.

Притежателят на международна регистрация на марка е уведомен за постъпилото искане и му е предоставен двумесечен срок за подаване на възражение и представяне на доказателства. На 17. 09. 2021 г. той е възразил срещу искането и е приложил доказателства за използване /приложени на диск в административната преписка/.

На дружеството молител е изпратен препис от постъпилото възражение, ведно с доказателствата. Срещу възражението на 29. 10. 2021 г. е постъпило становище от „Омега Оптик -1“ ЕООД.

Със становище от 22. 03. 2023 г. съставът по спорове е приел, че марката не е използвана реално в релевантния период 18. 03. 2016 г. – 18. 03. 2021 г. за услугата „продажба на дребно“ от клас 35 на МКСУ.

С Решение № РС-48-1/ 24. 03. 2023 г. на Председателя на Патентното ведомство, с което на основание чл. 76, ал. 7, т. 3 от ЗМГО е отменено действието на международната регистрация на марка с IR № 846767 - OMEGA, комбинирана да всички услуги от клас 35 на МКСУ, за които марката е регистрирана, с действие на отмяната от 18. 03. 2021 г. За да постанови оспореният акт, административният орган е приел, че марка с IR № 846767 OMEGA, комбинирана, не е използвана реално в релевантния период 18. 03. 2016 г. – 18. 03. 2021 г. за услугата продажба на дребно от клас 35 на ВКСУ. Направил е извод, че представените доказателства сочат, че процесната марка е използвана на територията на Република България за продажбата на стоки, обозначени с марката „OMEGA“. Това използване обаче не представлява действително използване на марката за услугите от клас 35 на МКСУ, за които тя е регистрирана, доколкото услугата продажба на дребно от клас 35 следва да бъде предоставяне самостоятелно и отделно във връзка със стоките на трети лица и в полза на трети лица.

При така установеното от фактическа страна, съдът намира от правна страна следното:

Жалбата е процесуално допустима. Подадена е от адресат на акта, в законоустановения срок и срещу подлежащ на оспорване административен акт.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Оспореното решение е постановено от компетентен орган, в писмена форма, с посочено правно основание и при спазване на специалните административнопроизводствени правила по чл. 76, ал. 1 и ал. 2 от ЗМГО - надлежно

са разменени книгата между молителя и притежателя на марката, изразените от тях възражения и становища са обсъдени от административния орган.

Според настоящия съдебен състав административният орган неправилно е приел, че липсват доказателства марката да е използвана за услугата продажба на дребно на територията на Република България - за продажба на стоки, обозначени с марката „OMEGA“.

Съгласно чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗМГО регистрацията на марка се отменя по искане на всяко лице, когато тя не е била използвана по смисъла на чл. 21 от ЗМГО.

Разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от ЗМГО предвижда, че 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. Съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗМГО за международните регистрации на марки началото на срока по ал. 1 започва от датата на публикацията на международната регистрация съгласно чл. 83, ал. 2. Според чл. 21, ал. 3 от ЗМГО за реално използване по смисъла на ал. 1 се приема 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.

При преценката на реалното използване се вземат предвид мястото, продължителността, обемът и естеството на употреба на марката за стоките или услугите, за които е регистрирана.

Използването на марката трябва да съответства на нейната функция – да служи като гаранция за произхода на стоките и услугите, за които е регистрирана, позволявайки на потребителите да ги различат от конкурентните предложения на пазара. Следователно, наред с изброените вече проявления на използване на марката, под реално използване трябва да се разбира преди всичко използването, което е способно да оправдае основното ѝ предназначение да отличава стоките или услугите. Ето защо то не може да бъде символично и да е насочено към запазване на предоставеното с регистрацията право. Обратно, необходимо е марката действително да е присъствала на пазара и да е създавала определена представа у потребителите за връзката ѝ с конкретна продуктова категория. Това означава, че за да е реално, използването трябва да е в степен, която да е обоснована за съответния икономически сектор като достатъчна за заемането и задържането на пазарни позиции. Други фактори, които оправдават наличието на реално използване са естеството на стоките или услугите, характеристиките на пазара, териториалният обхват и честотата на използване на марката.

Безспорно е установено, че процесната марка е регистрирана единствено за услугата от клас 35 на МКСУ „продажба на дребно“.

Според Насоките за проверка на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, услугите по продажба на дребно обикновено се определят като дейност или бизнес по продажба на стоки или артикули за широко потребление в сравнително малки количества за използване или потребление, вместо за препродажба. Въпреки

това следва да се отбележи, че продажбата на стоки не е услуга по смисъла на Класификацията от Ница. Дейността по продажба на дребно на стоки като услуга, за която може да се получи закрила на марка на ЕС, не се състои в самото действие по продажба на стоките, а в услугите, предоставяни във връзка с реалната продажба на стоките, които са определени в обяснителната бележка към клас 35 от Класификацията от Ница с израза „събирането на едно място в полза на трети лица на разнообразие от стоки /с изключение на тяхно транспортиране/, с което се позволява на потребителите удобно да разгледат и закупят тези стоки“. Предметът на търговията на дребно е продажбата на стоки на потребители, която включва, в допълнение към юридическата сделка по продажбата, и цялата дейност, извършвана от търговеца за целите на насърчаване на сключването на тази сделка. Тази дейност включва, наред с другото, подбора на асортимент от стоки, предлагани за продажба, и предлагането на разнообразие от услуги, насочени към подтикване на потребителя да сключи горепосочената сделка с въпросния търговец, вместо с конкурент /07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 34/. Услугите на дребно позволяват на потребителите да удовлетворяват различни нужди за пазаруване на едно място и обикновено са насочени към масовия потребител, т.е. тези услуги се предоставят за трети лица. Те могат да се извършват на фиксирано място, например универсален магазин, супермаркет, бутик или павилион, или под формата на продажба на дребно без пазаруване в магазин, например през интернет, по каталог или поръчка по пощата. Поради това правилно е отбелязано от административния орган, че към настоящия момент продажбата и разпространението на собствените стоки не е услуга. В обжалвания административен акт е посочено, че дистрибутор за България на стоки с марката „OMEGA“ е BOUTIQUE GULIAN /бутик „Джулиан“ /“Гулиян“/. Уточнено е, че са приложени са доказателства – извадки от фейсбук страницата на официалния дистрибутор за България - бутик „Джулиан“, показващи рекламирането и предлагането за продажба на стоки, означени с марката „Омега“, като има публикации в периода от 2019 г. до 2020 г., от които се установяват съдържащи модели от различни колекции на марката. Отбелязано е също, че са приложени извадки от YOUTUBE канала на бутика.

Услугата по продажба на дребно от клас 35 на МКСУ следва да бъде предоставяна самостоятелно и отделно във връзка със стоките на трети лица в полза на трети лица. В конкретния случай от страна на оспорващото дружество са представени доказателства, че марката „OMEGA“ е използвана от официалния дистрибутор – BOUTIQUE GULIAN /бутик „Джулиан“ /“Гулиян“/ за услугата продажба на дребно. Съгласно чл. 21, ал. 4 от ЗМГО използването на марката със съгласието на притежателя се счита за използване от самия него.

Представените от OMEGA S.A. доказателства в хода на административното производство, свързани с използването на марката от дистрибутора бутик „Джулиан“ /“Гулиян“/ по никакъв начин не са обсъдени в оспорваното решение. Административният орган единствено е отбелязал тяхното депозиране от страна на оспорващото дружество и ги е описал подробно, без обаче да ги обсъди. Не е изложил никакви аргументи защо не приема представените доказателства за използване на марката за услугата "продажба на дребно“.

Ответникът се е ограничил единствено до обсъждане на доказателствата, свързани с реклама и продажба на страна на Омега на собствени стоки и представени в доказателствата от Приложение № 1 до Приложение № 5, както и Приложение № 8 –

фактури, извадки от официалния интернет сайт на OMEGA SA, каталози, реклами и списания, билбордове и в магазини в България.

Игнорирани обаче са останали доказателствата по Приложение № 6 и Приложение № 7 – извадки от страницата на онлайн магазина на официалния дистрибутор за България BOUTIQUE GULIAN, както и извадки от страниците на официалния дистрибутор за България - BOUTIQUE GULIAN в социалните мрежи.

И докато липсата на дата на справка по Приложение № 6 е ангажирала административния орган правилно да приеме, че посоченото доказателство не е относимо към спора, то неясна за съда остава причината, поради която административният орган не е обсъдил доказателствата по Приложение № 7.

По отношение на Приложение № 7 в оспорвания акт е налице единствено отбелязване на съдържанието на част от представените доказателства, без обаче да се обсъди защо използването от официалния дистрибутор не представлява използване на услугата „продажба на дребно“. Не става ясно и какво е съдържанието от извадката от YOUTUBE канала на бутика, който е от 29. 10. 2015 г.

Подробното обсъждане на доказателства по Приложение № 7 е особено необходимо в конкретния случай, предвид разпоредбата на чл. 21, ал. 4 от ЗМГО и поради задължението на административния орган да установи по какъв именно начин е била използвана марката от официалния дистрибутор и дали това използване е в съответствие с обяснителната бележка към клас 35 от Класификацията от Ница.

Използването на марката „OMEGA“ за услугата „продажба на дребно“ безсъмнено би било налице, ако се установи, че посочената марка е използвана по начина, съгласно обяснителната бележка към клас 35 от Класификацията от Ница, а именно, чрез „събирането на едно място в полза на трети лица на разнообразие от стоки /с изключение на тяхно транспортиране/, с което се позволява на потребителите удобно да разгледат и закупят тези стоки“. Такова използване на услугата били било налице например, ако се установи, че марката „OMEGA“ е използвана в магазините на „Джулиан“, без това поставяне да бъде ограничено единствено пред стоките с марката „OMEGA“, като например е поставено непосредствено до надписа на BOUTIQUE GULIAN на витрината на самия магазин.

От мотивите не се установява органът взел ли е предвид всички представени по делото доказателства, нито как е стигнал до посочения в решението извод, че липсват доказателства за използване на марката и кои именно от представените в Приложения 1 до Приложение № 8 са мотивирали извода на ответника. Едностранният подход при обсъждане на доказателства – чрез обсъждане на част от тях /каталози, фактури, извадки от официалната страница на OMEGA/ и напълно игнориране на останалите /например извадка от YOUTUBE канала, като по никакъв начин в оспорваното решение не става ясно какво именно е съдържанието на тази извадка/, води до извода, че решението е немотивирано. Липсата на мотиви пречатства съдебния контрол и нарушава правото на защита на притежателя на марката и е основание за отмяна на оспорения акт.

Отделно от това административният орган по никакъв начин не е изложил мотиви, от които да се установи причината, поради която е намерил за неоснователни съображенията на оспорващото дружество, че към датата на регистрация на марката за услугата „продажба на дребно“ уточненото тълкуване за препоръчителния начин на заявяване на услугите в клас 35 – търговия на дребно, в резултат на Решение по дело № С-418/02 не е било в сила, поради което според жалбоподателя няма как да се

прилага със задна дата изискване, въведено след регистрацията на марката. Действително, от материалите по делото се установява, че марка с IR № 846767 - OMEGA е регистрирана на 12. 04. 2005 г., а Решение по дело № С-418/02 е от 7. 07. 2005 г. Поради това административният орган е следвало изрично да изложи мотиви защо приема, че към датата на регистрация на процесната марка е било валидно и уточненото тълкуване за препоръчителния начин на заявяване на услугите в клас 35 – търговия на дребно.

Поради това оспорваното решение следва да бъде отменено, а преписката – върната за ново произнасяне на административния орган, който да обсъди всички доказателства и аргументи, представени от оспорващото дружество, едва след което да се произнесе по искане с вх. № 1826/ 18. 03.2021 г. от „Омега Оптик -1“ ЕООД.

Така мотивиран и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК Административен съд - София град, Второ отделение, 29-ти състав

РЕШИ:

ОТМЕНЯ Решение № РС-48-1/ 24. 03. 2023 г. на Председателя на Патентното ведомство.

ВРЪЩА преписката на Председателя на Патентното ведомство за ново произнасяне, съобразно мотивите на настоящия съдебен акт.

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено.

СЪДИЯ: