

РЕШЕНИЕ

№ 4817

гр. София, 09.09.2020 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 56 състав,
в публично заседание на 10.06.2020 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Мария Ситнилска

като разгледа дело номер **812** по описа за **2020** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 50 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/.

Образувано е по жалбата на [фирма] /предишно наименование [фирма]/, ЕИК[ЕИК] чрез адв. А. М. против решение № 126/16.10.2019 г. на Председателя на Патентното ведомство, с което е потвърдено решението на опозиционния състав от 17.12.2018 г. за отхвърляне на подадената от оспорващото търговско дружество опозиция вх. № 1344106/30.03.2017 г. срещу регистрацията на марка с вх. № 141722 accella digital, словна. Навеждат се доводи за незаконосъобразност на решението, поради съществено нарушение на процесуалните правила и противоречие с материално правните разпоредби. Изтъква се нарушение на чл. 35 и чл. 36 от АПК, изразяващо се в това, че административният орган не е разгледал и обсъдил представените доказателства в съвкупност, пълнота и взаимовръзка. Оспорва се като неправилно заключението на Председателя на Патентно ведомство за недоказано действителното търговско използване на нерегистрираната марка accella digital през процесния период от опонента. Твърди се, че напротив представените доказателство по безспорен начин установяват ползването на процесната марка за означаване на предлаганите от оспорващия услуги през относимия период. Моли да се отмени решението. Претендира разноски.

Ответникът – Председателят на Патентно ведомство чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и моли да се отхвърли. Подробни съображения излага в депозираните по делото писмени бележки. Претендира разноски.

Заинтересованата страна Т. Н. Т., призован по реда на чл. 44, ал. 1 от ГПК, не изразява становище по жалбата.

Настоящият съдебен състав след като обсъди доводите на страните и доказателствата по делото в тяхната взаимовръзка и обусловеност, намира за установено от фактическа страна следното:

Производството пред административния орган е образувано по подадена опозиция № 1344106/30.03.2017 г. от [фирма] срещу регистрацията на марка с вх. № 141722/01.06.2016 г. „accella digital“, словна за заявените услуги от класове 35, 41 и 42 от МКСУ. Опозицията се основава на нормите на чл. 38б, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 6 от ЗМГО. Изложени са твърдения, че опонента е действителния притежател на марката на територията на Република България преди 01.06.2016 г., подал е заявка за регистрация на марка с вх. № 145636 accella digital, словна, заявена за услуги от класове 35, 41 и 42 от МКСУ, като под фирменото наименование [фирма] от 14.05.2013 г. до 03.11.2016 г. е използвал нерегистрираният знак за предоставяне на услуги, идентични на заявените чрез сайта www.accelladigital.com, като и чрез реклама на марката от страна на представляващия дружеството на семинари и конференции и чрез страница на социалната мрежа Ф..

За образуваното производство по подадената опозиция срещу регистрацията на марка с вх. № 141722 „accella digital“, словна е уведомен заявителят Т. Н. Т..

На 17.12.2018 г. състав по опозиции е отхвърлил опозиция с вх. №1344106/30.03.2017 г. от [фирма] срещу регистрацията на марка с вх. № 141722 „accella digital“, словна за заявените услуги от класове 35, 41 и 42 от МКСУ. В решението е посочено, че опозицията е допустима и формално редовна. Направен е анализ на представените доказателства и е формиран извод за липсата на доказателства за действително използване на марката от опонента през процесния период. Въз основа на тези заключения е обоснован решаващ извод за неоснователност на подадената опозиция.

Със заповед № 375/22.04.2019г., на основание чл. 42 от ЗМГО, Председателят на Патентното ведомство е назначил нарочна комисия за разглеждане на жалбата на опонента и изготвяне на становище.

Въз основа на така проведеното административно производство с оспореното решение Председателят на Патентното ведомство е отхвърлил жалбата на опонента като неоснователна и е потвърдил решение от 17.12.2018г. по опозиция с вх. № 1344106/30.03.2017 г. срещу регистрацията на марка с вх. № 141722 „accella digital“, словна за заявените услуги от класове 35, 41 и 42 от МКСУ.

Решението е съобщено на [фирма] чрез ПИС на 30.10.2019 г. Жалбата по настоящото дело е подадена на 30.12.2019 г.

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

Жалбата е ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА, като подадена срещу подлежащ на оспорване пред съд индивидуален административен акт по см. на чл. 21, ал. 1 от АПК, от лице разполагащо с правен интерес от оспорването, предвид постановения неблагоприятен за него отказ, при спазване на преклузивния 3-месечен срок, установен в разпоредбата на чл. 50, ал. 1 от ЗМГО.

Разгледана по същество жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

Оспореното решение е издадено от компетентен административен орган – Председателя на Патентно ведомство съгласно правомощията му, установени в

нормата на чл. 46, ал. 6 от ЗМГО.

Спазено е изискването за форма на административния акт по чл. 59 от АПК, доколкото в приложимия специален закон – ЗМГО, липсват специфични изисквания към съдържанието и формата на акта. Оспореното решение е в писмена форма като съдържа изискуемите по чл. 59, ал. 2 от АПК реквизити, посочени са фактическите и правните основания за издаването му, което е предпоставка за упражняване на контрол за законосъобразност.

При постановяване на оспореното решение не са допуснати и съществени нарушения на процесуалните правила, установени в чл. 42- чл. 46 ЗМГО, които да мотивират неговата отмяна. Подадената опозиция е съобщена на заинтересованата страна, която е подала заявка за регистрация на марка с вх. № 141722 „accella digital“, словна. На заявителя и опонента е представен тримесечен срок по чл. 38г, ал. 2 от ЗМГО за постигане на споразумение. В рамките на предоставения срок споразумение не е постигнато, поради което е започнал да тече двумесечен срок, в който е могъл да представи отговор. В предоставения срок е депозиран писмен отговор от заявителя. Постановено е решение по опозицията, което е оспорено. Заинтересованата страна, която е подала заявка за регистрация на марка с вх. № 141722 „accella digital“, словна е уведомена за постъпилата жалба срещу решението на състава по опозиции като и е предоставена възможност да депозира становище.

Оспореното решение е издадено в съответствие с материално правните разпоредби.

Разпоредбата на чл. 38б, ал. 1 от ЗМГО (отм.) установява възможност притежателите на по-ранно право върху марка да подадат, на основание чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, опозиция срещу регистрацията на марка. Нормата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО (отм.), към която препраща чл. 38б, ал. 1 от ЗМГО (отм.), забранява регистрацията на марка, идентична или сходна на по-ранна марка, при наличие на идентичност или сходство между стоките и услугите на марките, когато съществува вероятност за объркване на потребителите, включително поради възможност за свързване с по-ранната марка. В този смисъл, за да се прецени дали е приложима разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО (отм.) и дали е налице основание за уважаване на опозицията е необходимо да се установи дали между заявената марка и по-ранната марка и стоките от класове 35, 41 и 42, за които се отнася марката, е налице идентичност или сходство, и съществува ли вероятност за объркване на потребителите, включваща възможност за свързване с по-ранната марка, т. е. опасност потребителите да повярват, че стоките произхождат от едно и също или икономически свързани лица. В случая опозицията е подадена и на основание чл. 12, ал. 6 от ЗМГО отм., съгласно която при опозиция, подадена от действителния притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България, не се регистрира марка, чиято дата на подаване е по-късна от датата на действителното търговско използване на нерегистрираната марка.

Визираните норми изискват доказване на наличието на следните обстоятелства:

- опозиция, подадена от действителния притежател на нерегистрирана марка;
- нерегистрираната марка да се използва в търговска дейност на територията на Република България от действителния ѝ собственик
- действителното използване на нерегистрираната марка да е осъществено по-рано от датата на подаване на заявката на атакуваната марка;
- идентичност или сходство между атакуваната и по-ранната нерегистрирана

марка и техните стоки и услуги

Според определението дадено в чл. 9, ал. 1 от ЗМГО (отм.) марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Във второто изречение на чл. 9 е предвидено, че такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци. При преценката за сходство на стоките/услугите следва да бъдат взети предвид всички относими фактори като тяхното естество, предназначение, начин/метод на употреба, дали са взаимно допълващи се или в конкуренция едни с други, техните потребители и обичайният им произход. Най-общо, стоките/услугите могат да бъдат определени като сходни, когато притежават общи характеристики. Наличието на някой общ елемент може да създаде еднакво визуално и смислово впечатление, и поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността на стоките или услугите на марката и знака, съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката. Сходството между знаците следва да се преценява не само по себе си, а от гледна точка на вероятност за объркване на потребителите.

По делото не е спорно, че нерегистрираната марка „accella digital“ е идентична със атакуваната марка с вх. № 141722 „accella digital“. Налице е и пълно съвпадение между заявените услуги – и двете са от класове 35, 41 и 42 от МКСУ. С оглед на това, следва да се заключи, че в случая е налице идентичност, както между марките, така и между услугите, което неминуемо би довело до вероятност от объркване на потребителите.

Не спорно и, че е подадена опозиция с вх. №1344106/30.03.2017 г. от [фирма] срещу регистрацията на марка с вх. № 141722 „accella digital“, словна за заявените услуги от класове 35, 41 и 42 от МКСУ, както и че на 30.03.2017 г. от [фирма] е подадена заявка вх. № 145636 за регистрацията на марка „accella digital“, словна за услугите от класове 35, 41 и 42 от МКСУ.

Спорно е дали подалят опозицията [фирма] действително е използвал нерегистрираната марка „accella digital“ за означаване на предлаганите от него услуги от класове 35, 41 и 42 от МКСУ по-рано от датата на заявяване на атакуваната марка, а именно: преди 01.06.2016 г.

Разпоредбата на чл. 12, ал. 6 от ЗМГО (отм.) не дефинира понятието „използване в търговската дейност“ на нерегистрирана марка. Според определението, дадено в чл. 13, ал. 2 от ЗМГО (отм.), използване в търговската дейност по смисъла на ал. 1 (т.е. на марка, която е регистрирана) е: 1. поставянето на знака върху услугите или върху техните опаковки; 2. предлагането на услугите с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак; 3. Вносът или износът на услугите с този знак; 4. използването на знака в търговски книжа и в реклами.

По смисъла на законовите текстове използване на марката включва поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки, предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак, използването на знака в търговски книжа и в реклами /чл. 13, ал. 1 от ЗМГО/. Марката трябва да бъде използвана във връзка с нейната основна функция, а именно, да

отличава стоките на едно лице от тези на други лица. Използване на марката е използване с цел да идентифицира произхода на стоките и услугите, за които е регистрирана, като създава и запазва пазарен сектор за тези стоки и услуги.

С оглед изложеното, настоящият съдебен състав намира, че както в съдебното, така и в административното производство, не са представени безспорни доказателства, от които да се направи обоснован извод, че преди датата на заявката за регистрация на процесната марка с вх. № 141722 „accella digital“ вх. № 141722, оспорващият в лично качество е осъществявал търговска дейност на територията на Република България, която е обозначавал с нерегистрирана марка „accella digital“ предлаганите от него услуги от класове 35, 41 и 42 от МКСУ.

Част от представените доказателства, действително обосновават извод, че до 18.05.2019 г. [фирма] с предишно фирмено наименование „Ди ЕС Онлайн Е. е предоставяло на трети лица срещу заплащане услугите от класове 35 и 41, а именно: управление на адуърдс акаунт, индивидуално обучение за G. A. реклама, организиране на рекламни кампани и изработка на рекламни материали. Липсват обаче доказателства относно факта тези услуги да са били предоставяни под знак, който изцяло представлява или включва в съдържанието си словния елемент „accella digital“.

На следващо място, от част от приложените по делото писмени доказателства се установява, че през периода 19.05.2015 г. до 01.06.2016 г. е функционирал уебсайт accelladigital.com, чрез който са предлагани услуги за трети лица, свързани с използване на G. A., които попадат в обхвата на услугите на атакувана марка. Тези услуги са предлагани обаче, от името на Дигитална агенция A. digital, а не от името на [фирма] / [фирма]/. Следователно, липсват доказателства лицето, което претендира права върху нерегистрираната арка да е неин действителен притежател, а именно: той да упражнява фактическа власт върху нерегистрираната марка и тя се свързва с него.

Представените в хода на съдебното производство три броя заповеди за определяне на представител на дружеството за участие в различни мероприятия, макар и издадени в относимия период, също не доказват използването на словния елемент „accella digital“, като марка - знак, означаващ услугите на едно лице. Използването на този словен елемент в случая е за идентификацията на даден субект, а именно: рекламна агенция accella.digital.

Представените фактури от мобилния оператор [фирма] са неотнормими, тъй като не попадат в периода преди 01.06.2016 г.

Декларацията от представляващия [фирма], като частен документ, удостоверяващ изявлението на едно лице, отнесена към другите писмени доказателства и оглед момента на нейното депозиране от оспорващия не може да обоснове извод за действителното използване на марката от оспорващия.

В обобщение на изложеното настоящият съдебен състав намира, че по делото не се установи оспорващият да е упражнявал търговска дейност от свое име, посредством предоставяне на услуги с марката „accella digital“ през периода пред 01.06.2016 г.

По изложените съображения настоящият съдебен състав обосновава извод за законосъобразност на оспореното решение на Председателя на Патентното ведомство, което налага отхвърляне на жалбата.

Предвид изхода на спора, на основание чл. 143, ал. 3 от АПК във връзка с чл. 144 от АПК на ответника следва да се присъдят разноски за юрисконсултско възнаграждение

в размер 100 (сто) лева, определен по реда на чл. 78, ал.8 от ГПК и чл. 24 от Наредбата за заплащане на правната помощ.

С оглед на 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 [фирма] /предишно наименование [фирма]/, ЕИК[ЕИК] чрез адв. А. М. против решение № 126/16.10.2019 г. на Председателя на Патентното ведомство

ОСЪЖДА [фирма], ЕИК[ЕИК] да заплати на Патентно ведомство разноски по делото в размер на 100 (сто) лева.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от него по реда на чл.137 от АПК.

СЪДИЯ: