

РЕШЕНИЕ

№ 7226

гр. София, 24.11.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 48 състав,
в публично заседание на 06.11.2023 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Калина Пецова

при участието на секретаря Евгения Стоичкова и при участието на прокурора Милен Ютеров, като разгледа дело номер **4777** по описа за **2023** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 – чл. 178 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 84, ал. 1 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО).

Образувано е по жалба на „Вики Сървисис“ ЕООД, чрез процесуалния си представител адв. К., срещу Решение № РС-28-[1] от 21.02.2023 г. на председателя на Патентно ведомство (ПВ), с което, на основание чл. 75, ал. 10, т. 3 ЗМГО, е оставена без уважение жалбата на дружеството срещу решение на състав по опозиции от 18.03.2021 г., с което опозицията на жалбоподателя срещу регистрацията на марка с вх. № 153885 „В. С.“, е оставена без уважение.

С жалбата се иска отмяна на оспореното решение при следните съображения:

Намира решението за незаконосъобразно, поради нарушаване на административнопроизводствените правила и като постановено в противоречие с материално-правните разпоредби. Посочва се, че са налице кумулативните елементи на фактическия състав, изброени в чл. 12, ал. 4 ЗМГО. Твърди се, че нерегистрираната марка по смисъла на чл. 12, ал. 4 ЗМГО е използвана на територията на България от „Вики Сървисис“ ЕООД преди дата 14.02.2019 г. на заявяване на актуваната марка с вх. № 153885 „В. С.“, словна. Допълва, че пред административния орган са представени 33 на брой доказателства, които по безспорен начин доказват използване на нерегистрираната марка от действителния притежател „Вики Сървисис“ ЕООД преди 14.02.2019 г. Смята, че административният орган е извършил съществено

нарушение на административнопроизводствените правила, като не е разгледал доказателствата действително и по отделно, поради което е достигнал до грешни изводи и твърдения. Жалбоподателят изяснява, че „Вики Сървисис“ ЕООД е създадено на 28.12.2018 г., като за кратко време успява да развие мащабна дейност, да привлече клиенти и да се наложи на пазара. Твърди, че нерегистрираната марка се използва преди датата на заявяване на процесната на територията на цялата страна, чрез регионалните представителства на „Вики Сървисис“ ЕООД в градовете – П., С., В., Б., С. Загара, Р. и Б. Допълва, че марката е присъствала в търговската дейност на страната с цел придобиване на печалба и че представените доказателства доказват, че жалбоподателят е успял чрез изключително интензивна употреба, за кратък период, да накара потребителите да видят и запомнят марката, както и да изградят представа за нея като за индикация за произход. Посочва, че използването на марките за услуги се осъществява чрез използването им в търговска документация, както и във връзка с рекламна и промоционална дейност или по друг начин, който е пряко или косвено свързан с услугите, обозначени с марката, защото директното ѝ поставяне върху услугата не е възможно. По изложените съображения, намира решението за незаконосъобразно и моли за неговата отмяна. Претендира присъждане на направените в хода на производството разноски.

В проведено съдебно заседание, жалбоподателят, чрез процесуалния си представител, поддържа жалбата. В представени писмени бележки сочи, че от експертизата се доказва, че „Вики Сървисис“ ЕООД е извършвало търговско използване на нерегистрираната марка преди 14.02.2019 г. във фирменото наименование, в търговските книжа на фирмата и във Ф. за рекламна кампания, промотираща услуга за снегочистване.

Ответникът – Председателят на Патентното ведомство на Република България, оспорва жалбата и моли съда да я остави без уважение. Чрез процесуалния си представител юрк. Б. поддържа, че Решение № РС-28-[1] от 21.02.2023 г. е законосъобразно и не са налице сочените основания за отмяна. Соци, че представените доказателства са разгледани подробно в решението и че не се доказва реалното използване на марката по повод търговската ѝ дейност. По безспорен начин е установено, че поради неизпълнение на един от кумулативно изискуемите елементи на фактическия състав на чл. 12, ал. 4 ЗМГО, същият не е осъществен. Претендира да му бъдат присъдени разноски за юрисконсултско възнаграждение. Възразява за прекомерност на адвокатския хонорар.

Заинтересованата страна – „Мундус Сървисиз“ АД, редовно уведомена, не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.

Прокурор от С. градска прокуратура смята, че жалбата е основателна и доказана и моли да бъде уважена.

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

На 14.02.2019 г. със заявка вх. № 153885 е заявено регистрирането на марка В. С., словна, от „Мундус Сървисиз“ АД, за услуги в класове 35, 36 и 37 на Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ). След като е прието, че заявката отговоря на изискванията за формална редовност (извършена е формална експертиза с постановено експертно заключение), е разпредено заявката да бъде публикувана в официалния бюлетин на ПВ, бр. 04.1 от 15.04.2019 г., като е дадена

възможност, съгласно закона, заинтересованите лица да подадат възражения или опозиция срещу регистрацията.

На 21.05.2019 г., от името на „Вики Сървисис“ ЕООД, в ПВ е постъпила опозиция с вх. № BG/E/2019/70119004 срещу регистрацията на марка с вх. № 153885 В. С., словна, за заявените услуги в класове 35, 36 и 37 на МКСУ. Опозицията се основана на чл. 38б ЗМГО (отм., настоящ чл. 52, ал.1 ЗМГО) във вр. с чл. 12, ал. 6 ЗМГО (отм., настоящ чл. 12, ал. 4 ЗМГО) и се основава на по-ранни права върху нерегистрирана марка, използвана в търговската дейност на територията на Република България. С нея лицето сочи, че е действителният притежател на нерегистрирана марка, която е използвана в търговската дейност на територията на Република България преди датата на подаване на настоящата заявка, и за които опонентът е подал заявки за регистрация на марки с вх. № 154153 и 155068. Твърди, че между по-ранните нерегистрирани марки и оспорваната марка е налице визуално сходство от много висока степен, тъй като те споделят сходни доминиращи и отличителни елементи, а именно VIKI S. и В. С.. Допълва, че сравняваните марки се различават по това, че нерегистрираната марка съдържа допълнителни словни елементи, които обаче не следва да се считат за отличителни. По отношение на фонетиката и смисъла, който носят конфликтните марки, също твърди, че е налице сходството от висока степен. Във връзка с доводите за използване на нерегистрираната марка прилага доказателства. Соци, че дружеството опонент успява да развие мащабна дейност, да привлече клиенти и да се наложи на пазара. Заявява, че нерегистрираната марка се използва чрез регионални представителства в градовете: П., С., В., Б., С. З., Р. и Б.. В обобщение, прави извод, че е налице възможност за объркване на потребителите между оспорваната марка и противопоставената по-ранна нерегистрирана марка и моли да бъде поставен отказ за регистрация на заявената марка.

Със Заповед № 778/23.09.2020 г., председателят на ПВ е назначил състав, който да разгледа опозицията. С решение от 18.03.2021 г., подадената опозиция с вх. № 70119004/21.05.2019 г. на основание чл. 12, ал. 6 ЗМГО (обн., ДВ, бр. 81 от 14 септември 1999 г., отм.), съответстващ на чл. 12, ал. 4 ЗМГО, е отхвърлена. За да вземе това решение, опозиционният състав е разгледал представените във връзка с претенцията за нерегистрирана марка доказателства. Обсъдил ги е и е установил, че разгледани във връзка едно с друго, по производството не е доказано използване на нерегистрирания знак в качеството му на марка, обозначаваща услугите на опонента при извършването на търговска дейност на територията на страната преди датата на заявяване на процесната марка. Предвид неизпълнението на един от кумулативните елементи на фактическия състав на чл. 12, ал. 6 ЗМГО (обн., ДВ, бр. 81 от 14 септември 1999 г., отм.), съответстващ на чл. 12, ал. 4 ЗМГО, подадената опозиция е приета за неоснователна.

Срещу решение от 18.03.2021 г., с което на основание чл. 57, ал. 9, т. 1 ЗМГО, опозиция вх. № 70119004/21.05.2019 г. е оставена без уважение, „Вики Сървисиз“ ЕООД е подало жалба с вх. № BG/N/2019/153885-[6] от 17.05.2021 г., с искане решението да бъде отменено изцяло и да бъде постановен отказ за регистрацията на атакуваната марка за всички заявени услуги. На първо място, сочи, че за кратко време дружеството успява да развие мащабна дейност, да привлече клиенти и да се наложи на пазара. В тази връзка твърди, че опозиционният състав неправилно, немотивирано и напълно грешно е достигнал до извод, че по производството не е доказано използването на знака при извършването на търговска дейност на територията на

страната. На следващо място се позовава на решението по делото Minimax (11/03/2003, С-40/01, Minimax, EU:C:2003:145) и установените по него принципи, касаещи „реално използване на марка“ като ги цитира. Твърди, че марките изпълняват своята обозначителна функция на търговски произход не само когато реално се използват върху или за стоки или услуги, но също и когато се използват в реклама, поради което същото се приема за реално използване. С жалбата се оспорва анализа на приложените към опозицията доказателства и се представят допълнителни материали – 3 бр. протоколи за извършена работа, 1 бр. фактура и данни за посещаемост на фейсбук страница.

На 22.06.2021 г., с вх. № ВГ/Н/2019/153885-[8] „Мундус Сървисиз“ АД е възразило срещу жалбата и по-специално счита, че опонентът не е успял да докаже използване на нерегистрираните марки преди датата на заявяване на процесната марка. Твърди, че повечето доказателства са без дата или са с дата след 14.02.2019 г. Излага доводи, че представените договори касаят услуги, получени от опонента, а не такива, които същият е предоставил на трети лица. На следващо място възразява срещу твърденията на жалбоподателя, че в рамките на две седмици е успял да развие мащабна търговска дейност на територията на страната, като посочва че това противоречи на всякаква икономическа логика. В допълнение заявява, че тези твърдения не кореспондират с представените доказателства. Освен това, заинтересованата страна взема отношение и по новопредставените доказателства, като оспорва тяхното авторство, съдържание и относимост към релевантния период на доказване. Въз основа на изложеното моли Решението от 18.03.2021 г. да бъде потвърдено.

Със Заповед № 3-41-[1]/12.01.2023 г. председателят на ПВ е назначил състав, който да разгледа производството по жалбата с вх. № ВГ/Н/2019/153885-[6] от 17.05.2021 г. срещу решение по опозиция във връзка с регистрацията на марка с вх. № 153885 В. С., словна. Съставът по спорове е изготвил становище, с което е предложил на председателя на ПВ да потвърди решението за отхвърляне на опозицията срещу регистрацията на марка вх. № 153885 В. С.. Направено е заключение, че от представените материали не се установява действително търговско използване на нерегистрираната марка преди датата на заявяване на атакуваната марка във връзка с каквито и да е услуги. Сред доказателствата липсват данни относно използване в процеса на търговия и за действително реализиране на дейността с цел придобиване на печалба. Ето защо, поради неизпълнението на един от кумулативно изискуемите елементи на фактическия състав на чл. 12, ал. 4 ЗМГО, същият е неосъществен.

С Решение № РС-28-[1] от 21.02.2023 г., председателят на ПВ, на основание чл. 75, ал. 10, т. 3 ЗМГО, е оставил без уважение жалба с вх. № ВГ/Н/2019/153885-[6]/17.05.2021 г. срещу решение от 18.03.2021 г. на състав по опозиции, с което опозицията на жалбоподателя срещу регистрацията на марка с вх. № 153885 „В. С.“, е оставена без уважение. За да достигне до този извод, административният орган е приел, че от представените в производството доказателства не се установява без съмнение, че преди 14.02.2019 г. дружеството е осъществявало търговска дейност с нерегистрирания знак. Посочено е, че преценката на използването на марките не може да се основава на предположения и вероятности, а използването в търговската дейност трябва да бъде доказано чрез обективни доказателства, отнасящи се до релевантния пазар и територия. Това означава, че опонентът следва да обезпечи средства за доказване, от които да е видно как марката е присъствала в търговската дейност на страната от гледна точка на нейния пласмент и

реализация с цел придобиване на печалба и достигането и запазването на пазарни позиции. В случая доказаните извършени услуги по почистване се приемат за недостатъчни за изпълнението на това задължение, предвид посочения един брой договор и неговата стойност от 573,48 лв. с ДДС. Предвид посоченото и след подробно разглеждане на всяко едно от доказателствата, следва заключение, че от представените материали не се установява действително търговско използване на нерегистрираната марка преди датата на заявяване на атакуваната марка във връзка с каквито и да е услуги. Сред доказателствата липсват данни относно използване в процеса на търговия и за действително реализиране на дейността с цел придобиване на печалба. Ето защо, поради неизпълнението на един от кумулативно изискуемите елементи на фактическия състав на чл. 12, ал. 4 ЗМГО, същият е неосъществен.

По делото, както и в административната преписка са представени доказателства за използване на нерегистрираната марка: договори, приемо-предавателни протоколи към тях, рамкови договори, договори за услуги и протокол за предаване към тях, рекламна брошура, оферта за почистване, разпечатка от сайта, снимкови материали на работно облекло, табели пред офиси, каталог, визитки и брандирани автомобили, календар, разпечатка от www.alo.bg, протоколи за извършена работа, фактура от 01.03.2019 г., данни за посещаемост на Ф. страница (л. 73-78 по делото; л. 115-181; л. 223 – 226 по делото).

За изясняване на делото от фактическа страна е приета СМЕ. Вещото лице е установило, на база представените материали, първо, че марката В. С., срещу която е подадена опозицията, е с вх. № 153885. Марката спада към словните марки. Заявена е на 14.02.2019 г. за услуги от 35, 36 и 37 клас на Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ). Във връзка с опозицията опонентът (жалбоподателят) е подал две заявки за регистрация на марки - с вх. № 154153 и с вх. № 155068. Първата марка V VIKI facility management S. с вх. № 154153 е комбинирана марка, заявена на 07.03.2019 г. и в последствие регистрирана под рег. № 106971 за стоки и услуги от класове 3, 37 и 45 на МКСУ. Втората марка V VIKI facility management S. с вх. № 155068 също е комбинирана марка, заявена на 15.05.2019 г за услуги от класове на МКСУ 35, 36, 37 и 44 на МКСУ. Според експерта двете марки на жалбоподателя са изключително сходни, като сходството им клони към идентичност. Разликите между тях се изразяват в използването на различни цветове като фонова основа - черен и бял и че, при едната марка словосъчетанието VIKI facility management S. е изписано с бели букви върху черен фон, а при другата марка - с черни букви върху бял фон. Посочва се в СМЕ, че от представените материали по делото е видно, че жалбоподателят е използвал марката и в още един вариант - черно бял, но и при трите варианта не е променен отличителния характер марката.

Теорията и хармонизираната практика на ЕС приемат, че използването на марка в различен вид от този, в който е регистрирана, е допустимо, ако това изменение не променя отличителния характер на марката. Това позволява на собственика да прави вариации в знака, което му дава възможност да се адаптира към изискванията на маркетинга по отношение на дадените стоки/услуги. Тези изменения обаче, трябва да бъдат в незначителни елементи и в по-широк аспект регистрираният и използваният знак трябва да бъдат еквивалентни. Прилагането на горното правило в дадения случай, е позволило на вещото лице да приеме, че знаците на марките на жалбоподателя с вх. № 154153 и с вх. № 155068, както и черно-белият вариант, представен в доказателства № 3, 10, 29, 31, 33 и др., са еквивалентни едни на други.

Направен е сравнителен анализ за сходство на марките, който включва преценката на наличие на визуално, фонетично и смислово сходство.

Преценка за визуално сходство:

В случая процесната марка е словна и нейният отличителен елемент е словосъчетанието В. С., изписано на кирилица с големи, черни букви, със стандартен технически шрифт. Словните елементи са тези, които привличат потребителите в избора на стоки и/или услуги. Отличителен и доминиращ елемент на марките на жалбоподателя е словосъчетанието VIKI S., изписано на латиница, като VIKI е изписано с по-големи букви от S.. Словосъчетанието facility management е неотличителен елемент с описателен характер, изписан с много малки, почти незабележими букви. Словосъчетанието VIKI S. е изписано в различни цветове и върху различен фон в зависимост от модификацията на марката. Отличителните елементи на марките - двете словосъчетания В. С. и VIKI S. се състоят от по две думи, притежават еднакъв брой букви. Между процесната марка и марките на жалбоподателя съществува визуално сходство, според експертизата.

Преценка за фонетично сходство:

Отличителните елементи на марките, макар, че едната е изписана на кирилица, а другите на латиница звучат и ще бъдат произнесени от българските потребители по един и същи начин. В случая е налично съвпадение на звуците, които са използвани за техните отличителни елементи, съвпадение на сричките и съвпадение в произнасянето на думите. Отличителните елементи на марките са съставени от по две думи, като първата е съставена от две срички, а втората от 3 срички, като цяло марките са от по 12 звука, подредени по идентичен начин. Между процесната марка и марките на жалбоподателя съществува силно и изразено фонетично сходство, според СМЕ.

Преценка за смислово сходство:

Между отличителните елементи на марките съществува и ясно изразено смислово сходство, дори идентичност, защото притежават един и същ отличителен елемент, макар че е изписан на кирилица или латиница. Едновременно с това трябва да се има предвид, че процесната марка В. С. с вх. № 153885, макар и изписана на кирилица се съдържа в марките на жалбоподателя V VIKI facility management S. с вх. № 154153 и във V VIKI facility management S. с вх. № 155068.

В заключение е посочено, че процесната марка В. С. с вх. № 153885 и марките, използвани от жалбоподателя V VIKI facility management S. с вх. № 154153, V VIKI facility management S. с вх. № 155068, както и черно-бялата вариация на тези две марки не са идентични, но са с висока

степен на сходство.

На второ място, експертизата е обсъдила представените в административното производство доказателства за използване на нерегистрираните марки и е установила, че анализът им към 14.02.2019 г. показва следното:

- Отличителната част VIKI S. на марката на жалбоподателя отговаря на фирменото му наименование В. С. ЕООД, което е използвано преди 14.02.2019 г.;

- Приложените от жалбоподателя рамкови договори имат подготвителен характер за извършване на някакъв вид търговска или друг вид дейност, с която марката да бъде представена на пазара, но те не доказват достатъчно аргументирано използване на марката в търговската дейност на дружеството.

От приложеното не става ясно дали рамковите договори са изпълнени или не, защото няма приложени фактури към тях или доказателства за извършени плащания;

- Приложени са договори, при които жалбоподателят е възложител, а би трябвало да е изпълнител;

- Множеството приложени материали са с дата след 14.02.2019 г., а друга голяма част са недатирани;

- Приложен е доклад от Ф. платформата за рекламна кампания, проведена в периода 01.02. до 05.02.2019 г., промотираща услуга на В. С. ЕООД за снегопочистване, като компанията е достигнала до 12600 души от С., П., В. и Б.. Не става ясно дали е имало клиенти за предлаганата услуга. Марката присъства в приложения доклад.

В заключение е посочено, че в материалите по делото няма достатъчно убедителни доказателства за използването на марките на жалбоподателя към и преди 14.02.2019 г.

На следващо място, експертизата е изследвала дали са налице данни към 14.02.2019 г. „Вики Сървисис“ ЕООД да е извършвало реклама, представяне или каквито и да са действия, включително в социалните VIKI S. мрежи, в това число и Ф. страница какъв обем, на марката преди 14.02.2019 г. Посочено е, че в кориците на делото се съдържат данни, че към 14.02.2019 г. „Вики Сървисис“ ЕООД е извършило реклама във Ф. за една определена услуга - снегопочистване. Като представяне на знака на марката, към посочената дата, би могло да се отчете и неговото използване, по - точно на част от него, във фирменото наименование на „Вики Сървисис“ ЕООД и използването на знака в търговски книжа на фирмата.

На последно място, в СМЕ е посочена разпоредбата на чл. 13, ал. 2 ЗМГО,

определяща какво е „използване в търговска дейност“. Определено е според вещото лице, че в кориците на делото се съдържат следните данни, потвърждаващи че „Вики Сървисис“ ЕООД е извършвало търговско използване на нерегистрираната марка преди 14.02.2019 г, а именно:

- Отличителната част VIKI S. на марката на жалбоподателя отговаря на и е използвана във фирменото наименование на „Вики Сървисис“ ЕООД.

- Знакът на марката на жалбоподателят е използван в търговските книжа на фирмата - като договори, рамкови договори, протоколи за свършена работа и др.

- Знакът на марката е използван във Ф. за рекламна кампания, проведена в периода 01.02. - 05.02.2019 г., промотираща услуга на „Вики Сървисис“ ЕООД за снегочистване.

В съдебно заседание, вещото лице потвърждава, че отличителната част на марката се съдържа във фирменото наименование на „Вики Сървисис“ ЕООД, както и че марката е използвана в книжа, като договори, протоколи и др. Марката е използвана и във Ф.. Заявява, че няма убедителни доказателства за използването на марката.

Съдът кредитира заключението на вещото лице частично, с оглед на това, че по отношение на част от въпросите, констатациите са насочени за установяване на факти, свързани с наличието на сходство между знаците на двете марки и стоките/услугите и наличие на объркващо сходство между марките. Посочените обстоятелства не са разглеждани при издаване на оспорения акт (не са основание за неговото издаване), а съдебният контрол е ограничен само до посоченото в акта. Спорът по делото е дали е било налице използване в търговската дейност на нерегистрирания знак.

При така установените факти, Административен съд София - град достига до следните правни изводи:

Жалбата е допустима, тъй като е насочена срещу подлежащ на оспорване на административен акт и подадена от лице, имащо правен интерес, доколкото решението е неблагоприятно за него.

Не се спори, че жалбата е подадена в двумесечния срок по чл. 84, ал. 1 ЗМГО. Актът е съобщен на 13.03.2023 г., а жалбата е депозирана чрез административния орган, за което е поставен входящ номер от 11.05.2023 г.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Съгласно изискванията на чл. 168, ал. 1 АПК, при служебния и цялостен съдебен контрол за законосъобразност, съдът извършва пълна проверка на обжалвания административен акт относно валидността му, спазването

на процесуалноправните и материалноправните разпоредби по издаването му и съобразен ли е с целта, която преследва законът, т. е. на всички основания, визирани в чл. 146 АПК. При проверката на административния акт, съдът не е обвързан от основанията, въведени от оспорващия, нито от неговото искане.

Обжалваното решение е издадено компетентният орган по чл. 75, ал. 12 ЗМГО, а именно председателят на Патентно ведомство.

Актът е надлежно мотивиран от фактическа и правна страна, като отговаря по форма на общите правила по чл. 59, ал. 2 АПК. Налице са ясни и конкретни мотиви, както и разпоредителна част.

Не са допуснати нарушения на процесуалните правила. При образуване на производството е дадена възможност на страните да участват, като същите са се възползвали от правото да изразяват становища и да представят доказателства. Органът е събрал всички необходими доказателства за правилното установяване на релевантни за случая факти. Противно на оплакванията в жалбата, органът е обсъдил всички представени доказателства относно използването на нерегистраната марка. Всички те са разгледани и преценени отделно и в тяхната съвкупност.

Липсва нарушение на материалния закон.

Към момента на подаване на опозицията, жалбоподателят не е имал регистрирани търговски марки, а само заявени такива за регистрация. Следователно опонентът е основал опозицията си на чл. 12, ал. 4 ЗМГО. Съгласно чл. 12, ал. 4 ЗМГО при опозиция, подадена от действителния притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България, не се регистрира марка, когато тя е идентична или сходна на нерегистрираната марка и е предназначена за стоки или услуги, които са идентични или сходни на тези, за които нерегистрираната марка се използва, и във връзка с които за нея е подадена заявка за регистрация, при условие че нерегистрираната марка е действително използвана преди датата на подаване на заявката за регистрация или датата на приоритета на по-късната марка и това използване продължава до подаването на опозицията.

Фактическият състав на чл. 12, ал. 4 ЗМГО включва следните кумулативни елементи (предпоставки), подлежащи на доказване от жалбоподателя: 1. нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България от действителния ѝ притежател, в случая опонента; 2. подадена заявка за регистрация на нерегистрираната марка; 3. начална дата на действително използване на нерегистрираната марка, която е по-ранна от датата на подаване на

процесната марка и това използване продължава до подаването на опозицията; 4. идентичност или сходство между процесната марка и нерегистрираната марка и техните стоки или услуги, което обуславя вероятност от объркване на потребителите.

Спорът по делото е концентриран дали е налице първата предпоставка от фактическия състав, тъй като органът е направил изводи за неприложимост на чл. 12, ал. 4 ЗМГО, приемайки за недоказано наличието на действително търговско използване от жалбоподателя на нерегистрираната марка на територията на Република България. В тази връзка съдът следва да провери извода за липсата на обсъждания елемент от фактическия състав.

Целта на чл. 12, ал. 4 ЗМГО е да се даде защита на притежателя на нерегистрирана марка - знак, който е придобил фактически способността да отличава стоките на едно лице от тези на други, макар да не е придобил правния статус на регистрирана марка, защото той функционира като марка. Съдържанието на защита е да не се допусне регистрация на марка, която обективно би била в противоречие с нейната цел - да отличи стоките на едно лице от тези на друго.

Нерегистрираната марка е знак, който се поставя върху стоките или използван във връзка с услугите в качеството му на идентификатор на търговския произход. Това е знак, функциониращ като марка, но с тази разлика, че притежаването по своята същност се изразява в неговото фактическо използване, а не в резултат на право, възникнало с регистрацията му. По тези съображения защитата се основава на фактическо владение на нерегистрирана марка, указваща търговския произход на стоката/услугата. Именно в това се изразява разликата между „реалното използване“ на регистрирана марка по чл. 21, ал. 3 ЗМГО и „действителното използване“ на нерегистриран знак по чл. 12, ал. 4 ЗМГО, тъй като първото се основава на право, възникнало от регистрация, а второто – от фактическо използване.

Нормата на чл. 12, ал. 4 ЗМГО изисква действително използване на нерегистрираната марка в търговската дейност, което се изразява единствено във фактическо използване, а не в резултат на право. Това означава, че трябва да се установи пряка връзка между използването на нерегистрираната марката и лицето, което претендира да е действителен притежател. Тази пряка връзка се изразява в указване на търговския произход на стоката/услугата. Противното би означавало, че е неотнормен търговският произход, а това обезсмисля целта на чл. 12 ЗМГО – защита се дава заради фактическата способност на нерегистрираната марка да отличава стоките на едно лице от тези на други.

В ЗМГО, във връзка с относителната забрана по чл. 12, ал. 4, не е дадена дефиниция на понятието „използване в търговската дейност“. Въпреки това, при определяне на съдържанието на изключителното право върху марка, предоставено с регистрацията ѝ, чл. 13, ал. 2 сочи, че 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, или съхраняването 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 в търговски книжа и в реклами. В този смисъл може да се приеме, че използването в търговската дейност по чл. 12, ал. 4 ЗМГО се реализира чрез способите, изброени в чл. 13, ал. 2 от същия закон. В допълнение, използването в търговската дейност трябва да се разбира като използване в процеса на търговия, водещо до реализиране на икономическа изгода. Следователно, за да може една нерегистрирана търговска марка да идентифицира търговския произход на стоките и услугите, е необходимо отчитането на значимостта на използването ѝ от гледна точка на територията и постигнатия икономически резултат/ефект.

Предвид изискването датата на заявяване на атакуваната марка да е по-късна от датата на действителното търговско използване на нерегистрираната марка, то в настоящия случай следва да се прецени дали е действително търговско използване на противопоставената марка преди 14.02.2019 г.

От значение за анализа е обстоятелството, че марките за услуги не могат да бъдат поставяни директно върху тях. В този смисъл използването на марките за услуги се осъществява чрез използването им в търговска документация, както и във връзка с рекламна и промоционална дейност или по друг начин, който е пряко или косвено свързан с услугите обозначавани с марката, защото директното ѝ поставяне върху услугата не е възможно.

По преписката са представени редица доказателства, от които не може да се направи извод за реалното използване на търговската марка. Липсват доказателства за реално изпълнена търговска дейност.

Договор № 51/15.01.2019 г. - за счетоводно отчитане дейността на фирма „Алфил“ ЕООД, включително осчетоводяване на всички първични документи, изготвяне, поддържане и представяне счетоводните документи на съответните държавни органи; методическо ръководство и осъществяване на счетоводен контрол на материалната и складова дейност; изготвяне на годишни данъчни декларации (ГДД); финансови и административни консултации; проучвания, анализи, финансови и бизнес

планове; изготвяне на проекти необходими за кандидатстване пред различни органи; представителство пред общински и държавни органи. В заключителните разпоредби на договора е записано, че договорът влиза в сила от 01.12.2017 г. (л. 117 от делото) - не е ясно и дали има изпълнение на договора, не са приложени и документи, удостоверяващи извършени плащания по договора. За разлика от други договори, при този не е използвана марката на жалбоподателя. На нито едно място не се вижда знакът да се използва за обозначаване на услугите, които този търговец разпространява.

Договор № 1903/28.01.2019 г. с приемно-предавателен протокол към него от 08.02.2019 г. - за проектиране на графичен дизайн на фирмено лого, изработване на календари, тефтери, визитки и изработка и доставка на рекламни информационни елементи. Изпълнител на услугата е „Партнерс Медия Груп“ ЕООД, а възложител е „Вики Сървисис“ ЕООД т.е. услугата е получена от жалбоподателя, а не е предоставена от него. Няма доказателства, показващи дали и кога рекламни-информационните елементи са били изготвени и предадени на дружеството на възложителя. Извършената дейност по договорите следва да бъде подкрепена от протоколи за извършената работа и фактури или документи от такъв характер, като такива са представени само по един договор, като те са издадени извън релевантния период.

Рамков договор от 01.02.2019 г с „Кей Пи ЕС“ ЕООД за почистване и дезинфекция на санитарни и офис помещения, мебели; зареждане с хигиенни и санитарни консумативи; измиване на съдове; зареждане на кухнята; разделно събиране на отпадъци - не става ясно дали договорът е изпълнен.

Рамков договор за услуги по почистване от 01.02.2019 г. с „ЕМ енд Ви Пропърти“ ООД за абонаментно почистване на витрини - външно и вътрешно - не става ясно дали договорът е изпълняван, няма издадени фактури, няма приложени документи, удостоверяващи плащания по него.

Рамков договор от 05.02.2019 г. с „Алфил“ ЕООД - за същите услуги, посочени в първия рамков договор - почистване и дезинфекция на санитарни и офис помещения, мебели; зареждане с хигиенни и санитарни консумативи; измиване на съдове; зареждане на кухнята; разделно събиране на отпадъци - не става ясно дали договорът е изпълнен.

Във връзка с един от рамковите договори е представен Протокол за извършена работа от 01.03.2019 г. от един от възложителите по договорите и съответно издадена фактура от същата дата на стойност 573,48 лв. с ДДС. По производството обаче не са представени други подкрепящи доказателства за действителното изпълнение на останалите

съглашения. Като материали, обективиращи изпълнението на услуги по почистване са приложени още два Протокола за свършена работа от 05.02.2019 г. и от 14.02.2019 г. на обща стойност 477.90 лв. с дейност измиване на стъкла и еталбонд. В тях обаче като клиент е посочено физическото лице Г. Д., който в предходния Протокол фигурира като представител на самия опонент, което поставя под съмнение изложената в тях информация.

Договор за услуга № 678/25.01.2019 г. с оферта № 1960/20.01.2019 г. между „Вики Сървисиз“ ЕООД като Възложител и „Интерсофт“ ООД като Изпълнител - за изработване и поддържане уебсайта на В. С. ЕООД и Договор за услуга № 679/06.02.2019 г, Оферта № 1961/06.02.2019 г между В. С. ЕООД като Възложител и Интерсофт ООД като Изпълнител - за изработване и поддържане уебсайта на В. С. ЕООД.

Календар за 2019 г. - липсва в папката по делото, няма посочени данни за тираж, изпълнение, разпространение, разходи и т.н.

Рекламна брошура; датирана е 2019 г. л. 161 от делото, не са посочени данни за изпълнение, тираж, разпространение и т.н.

Оферта за почистване - не е датирана, липсват данни за тираж, изпълнение, разпространение и т.н.

Снимка на сайта на жалбоподателя от 16.05.2019 г.

Снимки на работни облекла на персонала - не са датирани;

Снимки на табелки пред офисите - не са датирани;

Визитки - не са датирани;

Снимка на рекламен тефтер - не е датиран, няма данни за тираж, разпространение и т.н.;

Снимки на автомобили на фирмата не са датирани.

Представените материали не са датирани, поради което няма как да се прецени за кой период се отнасят.

Извадка от рамков договор от 20.03.2019 г.

Извадка от рамков договор от 12.04.2019 г.

Извадка от рамков договор от 19.04.2019 г.

Разпечатка от сайта с дата 16.06.2019 г. липсват доказателства относно броя на посещения на конкретния уебсайт, осъществени в различни моменти, както и данни, дали са направени поръчки, свързани с предлаганите услуги. По принцип наличието на марка в уебсайтове може да покаже естеството на нейното ползване или факта, че продуктите или услугите, които носят марката, са предложени на потребителите. Самото наличие на марка в даден уебсайт обаче, само по себе си не е достатъчно, за да докаже използване, освен акт сайтът не съдържа също така сведения за мястото, времето, степента на използване или ако тази информация се

предостави по друг начин.

Протокол за извършена работа от 01.03.2019 г. - между изпълнителя „Вики Сървисис“ ЕООД, представлявано от Г. Д. и „Ем енд Ви Пропърти“ клиент - отнася за измиване на стъкла и еталбонд (алуминиеви плоскости);

Фактура № 1 от 01.03.2019 г. към горния протокол за 573 лв. с ДДС;

Протокол за свършена работа от 05.02.2019 г. - между В. С. ЕООД, представлявано от Г. Д. и неизвестен клиент - отнася се за измиване на стъкла и еталбонд. Видно е, че протоколът е подписан от две физически лица.

Доклад от Ф. платформата за рекламна кампания, проведена в периода 01.02.- 05.02.2019 г, промотираща услуга на В. С. ЕООД за снегочистване, като компанията е достигнала до 12600 души от С., П., В. и Б.. Марката присъства на приложения доклад. Това доказателство не носи никаква информация за съдържанието на страницата и освен това не може със сигурност да се потвърди присъствието на марката.

Протокол за свършена работа от 14.02.2019 г. - между В. С. ЕООД, представлявано от Г. Д. и неизвестен клиент - отнася се до измиване на стъкла и еталбонд. Протоколът е подписан от две физически лица.

В обобщение, преобладаващата част от доказателствата представляват рекламни материали, справки от сайтове и договори, които идват да покажат, че дружеството е предприело стъпки да популяризира дейността си, както и че са инициирани взаимоотношения с клиенти чрез рамковите договори, но липсват доказателства за реалното използване на търговската марка, реално изпълнена търговска дейност. Както и органът е отбелязал повечето доказателства имат подготвителен характер с цел представяне на марката сред потребителите на пазара, но не способстват за аргументиране на теза за безспорно доказване използването на марката в търговската дейност на дружеството-жалбоподател.

При преценка на доказателствата, представени с опозицията, са взети предвид и мястото, продължителността, обема и естеството на употреба на нерегистрираната марка във връзка със стоките и услугите. Дори и твърдението за това, че марката на жалбоподателя за кратко време се е наложила на пазара (не е безспорно доказано от него) да е вярно, то това вероятно се дължи на интензивната реклама на дружествата, като брандирани автомобили, шамповани тениски, календари и рекламно съдържание във Ф., но това не доказва реално използване на марката по повод търговската ѝ дейност, а само нейното популяризиране чрез различни рекламни способи.

Разгледаните по-горе материали, в условията на взаимна свързаност и

обусловеност, следва да се приеме, че тези, в които липсва дата или посочената такава е след 14.02.2019 г., не могат да служат в подкрепа на твърдяното от опонента търговско използване на нерегистрираната марка преди заявяването на процесната марка. Следва да се има предвид обаче, че разпоредбата на чл. чл. 12, ал. 4 ЗМГО предвижда допълнително, че действителното използване на нерегистрираната марка преди датата на подаване на заявката за регистрация или датата на приоритета на по-късната марка трябва да е продължило до подаването на опозицията. Поради тази причина, доказателствата с дата след релевантния период на доказване могат да се вземат предвид единствено в случай, че опонентът докаже използване на противопоставената марка в търговската дейност преди датата на заявяване на атакуваната марка.

Относно направеното заключение на жалбоподателя, че отличителната част на марката отговоря на и е използвана във фирменото наименование, че знакът на марката на жалбоподателя е използвана в търговските книжа на фирмата и че знакът на марката е използван във Ф., съдът намира за недостатъчен да обоснове използване. Действително фирменото име се запомня от потребителя при представяне на пазара, при промотиране на продукти и дейности, при други бизнес активности. Фирмената марка е съвкупност от словни означения, съпътствани от буквено-цифрови, графични и други означения, създадени от бизнес субекта за целите на фирмената идентификация. Фирмената марка може да идентифицира бизнес – субекта, предлаганите от него стоки/услуги и други резултати от стопанската му дейност. Затова използването само на фирмено наименование не е достатъчно. Въз основа на доказателствата обаче, съдът намира, че марката е използвана в твърде кратък период преди релевантната дата и не може да се заключи, че към датата на подаване на опозицията, релевантните потребители са запомнили марката и я възприемат като отличаваща определени услуги, предоставяни от определени лица. Сключването на рамкови договори с няколко контрагенти, без доказателства за реализирането на тези договори, наличието на марката в дадена уеб страница, както и сключването на договор за начална SEO оптимизация за G. не са достатъчни, за да се заключи, че марката е използвана по начин и в обем, който да я направи индикатор на търговски произход за релевантните потребители. Освен това използването на марката трябва да се отнася за стоки и услуги, които вече са пуснати на пазара или ще бъдат пуснати скоро и във връзка, с които предприятието в момента подготвя действия по осигуряване на клиенти. Самата подготовка за използване на марката, напр. чрез отпечатване на етикети, производството на контейнери и др., се счита за

използване за вътрешни нужди и следователно не може да се приеме за използване в хода на търговската дейност за настоящите цели. Използването в частната сфера или единствено за вътрешни цели в дружество или група от дружества не се счита за действително използване. Предприетите действия по изработване на графичен дизайн на фирмено лого, визитки, календари, тефтер и т.н представляват използване на марката за вътрешни нужди, тъй като тези действия са насочени не към релевантните потребители на услугите.

Предвид липсата на данни за действително използване на нерегистрираната марка в търговската дейност, не са изпълнени кумулативно изискуемите елементи от фактическия състав на чл. 12, ал. 4 ЗМГО, което прави безпредметно произнасянето по другите визирани в правната норма предпоставки.

По тези съображения не са налице отменителните основания по чл. 146 АПК, поради което на основание чл. 172, ал. 2, предл. последно АПК оспорването следва да се отхвърли.

С оглед изхода на делото и на основание чл. 143, ал. 3 АПК следва да се присъдят в полза на ответника направените от него разноски, които са в размер на 100 лева за юрисконсултско възнаграждение, което е съответно на чл. 24 от Наредбата за заплащане на правната помощ, вр. чл. 37 ЗПрП.

Предвид изложеното, съдът

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Вики Сървисис“ ЕООД срещу Решение № РС-28-[1] от 21.02.2023 г. на председателя на Патентно ведомство.

ОСЪЖДА „Вики Сървисис“ ЕООД да заплати на Патентно ведомство на Република България сумата в размер на 100 лева, представляваща направени разноски по делото.

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

Съдия:

