

РЕШЕНИЕ

№ 738

гр. София, 11.02.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 38 състав,
в публично заседание на 15.01.2014 г. в следния състав:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Татяна Жилова

при участието на секретаря Цонка Вретенарова, като разгледа дело номер **6515** по описа за **2013** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.226 във връзка с чл.145-178 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.50 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/.

Образувано е по жалба на „М.” АД, гр. Р., чрез пълномощника адв. А. И., срещу Решение № 126 от 03.04.2009г. на заместник-председателя на Патентното ведомство. С оспорения акт административният орган е отхвърлил искането на [фирма] да се отмени регистрацията на марка рег.№15939 Ф. с притежател [фирма] поради липса на предпоставките на чл.25 ал.1 т.2 от ЗМГО - загуба на отличителния й характер.

Жалбоподателят „М.” АД навежда доводи за незаконосъобразност, неправилност и необоснованост на обжалвания административен акт. Твърди се, че административният орган при постановяване на оспореното решение не е разгледал и не е приел представените от жалбоподателя в административното производство доказателства, свидетелстващи за бездействието на маркопритежателя и за действията му, довели до загубата на отличителност на процесната марка. Възражава се също така, че притежателят на марката е допуснал редица фирми да използват в търговската си дейност наименованието „фасаген” за означаване на определен род продукти – „фасадна боя”, както и е допуснато професионалистите в бранша /строители, архитекти, инженери/ да използват наименованието „фасаген” като описателно и нарицателно наименование. Жалбоподателят счита, че чрез бездействието си притежателят на марката се е „въздържал” от реклама и реализиране на маркетингова

стратегия, с която да наложи наименованието като марка, а не като родово понятие. Претендира се от съда да постанови решение, с което да отмени решението на зам. председателя на Патентното ведомство и установи факта, че процесната марка е загубила отличителността си, както и да му бъдат присъдени разноските по делото.

Ответникът – председателят на Патентното ведомство, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и моли съда да отхвърли същата като неоснователна по съображения, подробно изложени в писмени бележки. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованата страна – „О.” АД, чрез процесуалния си представител адв.Т., оспорва жалбата и моли съда да я отхвърли, като неоснователна по съображения, подробно изложени в писмени бележки. Претендира присъждане на разноските по делото.

Съдът приема жалбата за допустима и основателна.

Установени факти:

От приложената към административната преписка библиографска справка се установява, че марка „Ф.”, словна, с регистров № 15939, е регистрирана на 16.09.1987 г. за клас 2: фасадни бои от МКСУ, като съгласно приложено уведомление е вписано подновяване на регистрацията на марката до 13.09.2017г. Притежател на марката е [фирма], [населено място].

На 04.04.2007 г. в Патентното ведомство е постъпило искане от [фирма], на основание чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, за отмяна на регистрацията на марка рег. № 15939 Ф.. Молителят е обосновал искането си с обстоятелството, че марката представлява наименование, което е станало обичайно означение за стоката, за която се отнася, а именно: „фасадни бои”. Приложени са множество разпечатки от интернет и брошури в областта на строителството, включително и обяви на възложители на обществени поръчки, както и концесионен договор, в които наименованието „фасаген” се използва като родово понятие за боя за външно боядисване. Представено е маркетингово проучване, основният извод на който е, че в разговорния език „фасаген” се употребява като синоним на фасадна боя.

Притежателят на марката [фирма] е представил възражение вх. № 70-00-612/23.05.2007 г. Във възражението се твърди, че са предприемани и се предприемат действия по популяризиране на марката. Сочи се, че марката „Ф.” е обявена в статията за дружеството в електронната енциклопедия У., на интернет страницата на дружеството, към която има линкове в различни сайтове за строителство, включително и в каталога „Архитектура и строителство О.”. Твърди се, че в посочения каталог производителите на бои и доставчици на услуги, свързани със строителството, използват родовия термин „фасадна боя”, а не „фасаген”. В административната преписка се съдържа разпечатка от каталога, от който, обратно на изложеното от маркопритежателя, се установява, че фирма [фирма] предлага „латекс, фасаген-внос от Г.”, а фирма [фирма] предлага „250 цвята висококачествени бои и лакове, фасагени, латекси, силикон и...”.

По делото са представени разпечатки от страницата на [фирма], линк към страницата на „М. 70”, www.biznesa.com, където в общо меню са представени продуктите на [фирма] „алкидни бои, латекс, фасаген, оцветители...”. Следват продуктите, представени по видове: I. А. бои; II. Л., фасаген. Като отделна марка

продукти от вида „латекс, фасаген” се представят „Л. фасаген” и „Л. фасаген ултра със силикон” (както например и „Л. латекс”). Представен е снимков материал – трайна фасадна боя, разфасовка от 22 кг, с етикет „Л. фасаген”. И към настоящия момент включително в интернет страницата на [фирма] се рекламира продуктът „Л. фасаген”.

Заинтересованата страна твърди, че предприема действия в защита на правата си срещу лица, които нарушават правото на търговската марка. В тази връзка са представени писма до фирмите [фирма], [фирма] и [фирма], които са отговорили, че ще преустановят използването на марката като родово понятие - писмо изх. № 26-00-294/25.09.2000 г. до изпълнителния директор на С. СД – П.; писмо вх. № 26-00-294/13.10.2000 г. до [фирма]; писмо от 12.02.2001 г. до „К.”, [населено място]; писмо вх. № 26-00-71/12.02.2001 г. до [фирма]; писмо изх. № 314-333/09.01.2007 г. до [фирма]; писмо изх. № 12/23.01.2007 г. до [фирма]; писмо изх. № 314-21/02.02.2007 г. до [фирма]; писмо изх. № 314-227/07.08.2006 г. до [фирма]; писмо вх. № 314-355/11.08.2006 г. до [фирма].

По делото са представени и следните доказателства: уведомления от Патентното ведомство от 2000 – 2001 г. до [фирма] във връзка с направено искане от последния за прилагане на чл. 81 от ЗМГО; молба вх. № 5210/01.03.2007 г. от [фирма] до Патентното ведомство за прилагане на чл. 81 от ЗМГО - привличане към административно-наказателна отговорност на лице, което неправомерно използва марката. Не са представени доказателства за приключване на тези производства.

Представена е кореспонденция между жалбоподателя и заинтересованата страна, която не е довела до положителен за заинтересованата страна резултат. Няма данни по искането по чл.81 от ЗМГО до ПВ за привличане на [фирма] към административно-наказателна отговорност да е проведено производство. По делото има данни, че между [фирма] и [фирма] е налице висящ съдебен спор пред Софийски градски съд, но не са представени доказателства за предмета му, поради което не може да се направи несъмнен извод, че той се отнася за търсена защита по реда чл.73- чл.76ж от ЗМГО.

От представените по делото доказателства се установява, че жалбоподателят [фирма] е притежател на комбинирана марка рег. №44549 „М. megafassagena”, която е използвал върху етикетите си изписана на кирилица в следния вид „мега Ф.-А”. По жалба на [фирма] е образувано производство пред Комисията за защита на конкуренцията /К./, която с Решение №925 от 23.10.2007г. е установила нелоялна конкуренция – нарушаване на забраната да се използват фирма, марки или отличителен знак, идентични или близки до тези на други лица, по начин, който може да доведе до увреждане интересите на конкурентите - чл.33 ал.2 от Закона за защита на конкуренцията /отм./ от страна на [фирма], за което е наложена имуществена санкция. Решението на К. в тази му част е потвърдено от Върховния административен съд с решение по адм.дело №12595/2007г.

Правни изводи:

Решението е издадено от компетентния административен орган. Съгласно чл.46 ал.4 и ал.5 от ЗМГО произнасянето по искания за заличаване или отменяне на регистрацията на марки е от компетентността на председателя на ПВ или упълномощено от него лице. Със заповед № 174/30.03.2009 г. председателят на Патентното ведомство, на основание чл. 81, ал. 2 от Закона за патентите и

регистрацията на полезните модели и чл. 5, т. 12 от У. правилник на Патентното ведомство, е наредил заместник-председателя на Патентното ведомство – М. Н., да го замества с всички произтичащи права и задължения за времето, считано от 01.04.2009 г. – 03.04.2009 г., вкл. Оспореното решение е издадено в установената форма и при спазване на специалните административно-производствени правила по чл.46 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.

Оспореното решение обаче е постановено в несъответствие с фактическото положение и съответно в противоречие с материалноправните разпоредби.

Разпоредбата на чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗМГО предвижда възможност да бъде отменена регистрацията на марка по искане на всяко лице, когато в резултат на действието или бездействието на притежателя марката е станала обичайно означение за стоката или услугата, за която е регистрирана. Фактическият състав на цитираната правна норма включва наличието на два елемента, които следва да съществуват кумулативно, за да породи нормата съответните правни последици, а именно: 1. марката да е станала обичайно означение за стоката или услугата, за която е регистрирана, и 2. това да е станало в резултат на действието или бездействието на притежателя ѝ.

В процесния случай от приетите по делото доказателства безспорно се установява, че първият елемент от състава на чл. 25 ал. 1 т. 2 от ЗМГО е налице и се изразява в загуба на отличителността и превръщането на марката Ф. в обичайно /родово/ означение на стоките или услугите, за които е регистрирана – клас 2: фасадни бои. В този смисъл са и изводите на административния орган.

В мотивите на решението административният орган е приел, че искането за отмяна регистрацията на процесната марка е неоснователно, тъй като липсва втората от кумулативните предпоставки за прилагане на чл. 25 ал. 1 т. 2 от ЗМГО, предвид обстоятелството, че не е налице причинно-следствена връзка между превръщането на марката в обичайно означение за стоката „фасадни бои” и бездействия/действия на притежателя ѝ в тази насока. Този извод не намира опора в установените факти.

Втората кумулативно предвидена предпоставка за осъществяване на фактическият състав на чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗМГО въвежда задължително изискване загубата на отличителността на една марка и трансформирането ѝ в обичайно означение на стоката, за която е регистрирана, да се дължи на действието/бездействието на притежателя ѝ.

На първо място, това означава извършване на фактически действия- сам маркопритежателят във своята търговска дейност да е използвал марката като обичайно означение за стоките, за които е регистрирана. В процесния случай е допуснато именно такова използване на марката, видно от доказателствата, представени от заинтересованата страна – разпечатка от интернет страницата на [фирма], етикети на фасадна боя „Л. фасаген” и „Л. ултра фасаген”, включително и към настоящия момент. По този начин наименованието „Л.”, еднозначно се възприема като марка, докато „фасаген” се възприема именно като родово понятие, синоним на фасадна боя – както се възприемат и други продукти на [фирма], напр. „М. боя за бани и кухни”, „П. лак за камъни”. Използването на търговската марка като съществително име, със синтактична функция приложение към друга търговска

марка, превръща марката в обичайно означение за стоката и води до загуба на отличителността ѝ. Най-доброто средство маркопритежателят да запази отличителния характер на марката е да я използва като едновременно посочва продукта, за който е регистрирана - фасадна боя „Ф.“. В случая няма доказателства тя да е използвана по този начин, напротив – тя е използвана като пояснение за продукта към друга регистрирана марка.

На второ място, това означава да е налице фактическо бездействие на маркопритежателя – той да не е взел мерки за запазване на отличителността ѝ. Масовото използване на „фасаген“ като синоним на фасадна боя не може да не е направило впечатление на заинтересованата страна. Липсват обаче доказателства тя да е предприела активни фактически действия, за да запази отличителността на марката. Такива мерки биха могли да бъдат например: да използва марката с обичайните символи „Ф.“® или „Ф.“™, или с текст, с който да предупреди обществеността, че става въпрос за регистрирана търговска марка, а не за наименование на продукта; да предприеме рекламна или разяснителна кампания; да използва марката едновременно с посочване на стоката, за която е регистрирана. Тъй като марката е словна, тя би могла да бъде използвана във всеки цвят и във всеки шрифт, на характерен фон или по друг отличителен начин. В този смисъл е налице бездействие на заинтересованата страна във връзка с употребата на марката, което също допринася за загубване на отличителния ѝ характер. Посочването на марката в интернет страницата на дружеството, наред с другите регистрирани марки, не е достатъчна мярка за предотвратяване на трансформирането ѝ в обичайно наименование. Обичайно потребителите на стоки и услуги, свързани със строителството, ползват предимно общите каталози и сайтове. Обстоятелството, че те съдържат линкове към страницата на [фирма], не е достатъчно предвид многобройните директните обяви за продажба на фасаген и услуги за боядисване с фасаген, до които се достига без допълнително „кликване“.

На трето място, бездействието на маркопритежателя може да се проявява и в случаите на нарушаване на изключителното право на марката. От представената междувфирмена кореспонденция – 4 броя писма за период от 7 години, се установяват фактически действия, с които заинтересованата страна се е противопоставила на поведението на търговците. Специално срещу [фирма] са предприети и правни действия – искане по чл.81 от ЗМГО и жалба до К.. Съдът счита, че предприетите действия са спорадични и ограничени по обхват, поради което те не могат да се противопоставят ефективно на останалите трети лица, използващи регистрирания знак в нарушение на изключителното право на марката през продължителен период от време.

Настоящият съдебен състав намира, че в процесния случай е налице и втората кумулативно предвидена предпоставка за осъществяване на фактическия състав на чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗМГО. В резултат на действията и бездействието на маркопритежателя са се променили асоциациите в съзнанието на потребителите като марката Ф. се е трансформирала в обичайно наименование за фасадна боя.

Оспореното решение е nezakoносъобразно и следва да бъде отменено. Административната преписка следва да се върне за ново разглеждане при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона в срока по чл.46 ал.8 от ЗМГО.

Разноски

При този изход на спора разноските са в полза на жалбоподателя – чл.143 ал.1 от АПК. На основание чл.226 ал.3 от АПК съдът следва да се произнесе и по разноските за водене на делото пред Върховния административен съд. Жалбоподателят не представя списък на разноските. Не представя и доказателства за платени възнаграждения на процесуален представител. Ответникът следва да възстанови на жалбоподателя направените разноски за държавна такса по всички дела в АССГ и във ВАС общо в размер на 100 лева.

Така мотивиран и на основание чл. 172 ал.2 от АПК
Административен съд София-град, 38-ми състав,

РЕШИ:

ОТМЕНЯ Решение № 126 от 03.04.2009г. на заместник-председателя на Патентното ведомство на Република Б..

ВРЪЩА административната преписка на председателя на Патентното ведомство на Република Б. за ново разглеждане при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона.

ОСЪЖДА Патентното ведомство да заплати на [фирма] деловодни разноски в размер на 100 /сто/ лева.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

СЪДИЯ: