

РЕШЕНИЕ

№ 4836

гр. София, 10.09.2020 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 29 състав,
в публично заседание на 10.08.2020 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Полина Величкова

при участието на секретаря Кристина Българиева, като разгледа дело номер **4328** по описа за **2020** 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, депозирана от Б. Ц. Г.-М., чрез адв. Г. К. срещу Решение № 79/ 09. 03. 2020 г. на Председателя на Патентното ведомство в частта, с която е отменено Решението на състава по опозиции от 9. 08. 2017 г. по опозиция вх. № 1307040/ 13. 07. 2015 г. и преписката е върната за повторно произнасяне от състава по опозиции по отношение на по-противопоставена ранната марка на ЕС № 8571168.

В жалбата са изложени подробни съображения за незаконосъобразност на решението в обжалваната част, като се твърди, че административният орган е допуснал нарушение на чл. 142 от АПК, незаконосъобразно е придал обратна сила на ЗМГО /приет с ДВ, бр. 98/ 2019 г./, вследствие на което е допуснал нарушение и на материалния закон. В съдебното заседание жалбоподателката се представлява от адв. К., който поддържа жалбата и моли за отмяна на акта в обжалваната му част.

Заинтересованата страна - Т. А. L. С. АВ S., редовно призована чрез представителя по индустриална собственост, не изпраща процесуален представител.

Ответникът – Председателят на Патентното ведомство, се представлява от юрк. Т., която намира жалбата за неоснователна и моли да бъде отхвърлена.

Административен съд - София град, след като обсъди и извърши преценка на представените по делото доказателства, намира следното:

Жалбата е процесуално допустима като подадена от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване индивидуален административен акт и в законоустановения двумесечен срок по чл. 84, ал. 1 от ЗМГО. Разгледана по същество, същата е неоснователна, поради следните съображения:

Със заявление за регистрация на 19. 08. 2014 г. Б. Ц. Г.-М. е заявила марката с вх. № 133683 “Р. П.” словна, за стоки и услуги от класове 16, 35, 41 и 42 на МКСУ.

На 13. 07. 2015 г. е постъпила опозиция, с вх. № 1307040/ 13. 07. 2015 г., ведно с възражение срещу регистрацията на процесната марка от S. АВ /към настоящия момент Т. А. L. С. АВ S./ С опозицията се оспорват всички стоки, за които е заявена марката. Като по-ранни права, на база на които опонентът подава опозицията, се сочат следните марки на ЕС: №[ЕИК] - P. L., словна; №[ЕИК] - P., словна; №[ЕИК] - P., словна; №[ЕИК] - P. L., словна; №[ЕИК] - P., словна; №[ЕИК] - P. L., словна; №[ЕИК] - P., словна; №[ЕИК] - P. L., словна; №[ЕИК] - P. L., словна; №[ЕИК] - P., словна; №[ЕИК] - P. L., словна, регистрирани за стоки и услуги във всички класове по МКСУ, с изключение на класовете - 13, 19, 23, 34, 36 и 37 на МКСУ, и международна марка с IR № 704082A - А. L. P., комбинирана, регистрирана за стоки и услуги от класовете 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 и 35 на МКСУ. В подадената опозиция се твърди, че са налице основанията по чл. 12, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от ЗМГО /отм./ за нейното уважаване и за отказ за регистрация на заявената марка.

С Решение от 9. 08. 2017 г. опозицията срещу регистрацията на марката “Р. П.” изцяло е отхвърлена като неоснователна, като опозиционният състав е приел, че не е налице реално използване на по-ранните противопоставени марки на опонента.

С Решение № 79/ 09. 03. 2020 г. в обжалваната част Председателят на Патентното ведомство е отменил решение от 9. 08. 2017 г. и е върнал преписката за повторно произнасяне от състав по опозиции при разглеждане на опозицията във връзка с основанието по чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО в частта по отношение на по-ранната противопоставена марка на ЕС № 8571168 P. L., словна. В останалата част /необжалвана в настоящето производство/ е отхвърлил жалбата на дружеството S. АВ. За да приеме този резултат, административният орган е приел, че по отношение на марката на ЕС № 8571168 P. L., която е регистрирана на 31. 05. 2010 г. и до датата на заявяване на процесната марка “Р. П.” - 19. 08. 2014 г. е изминал срок, по-малък от 5 години, поради което не се изискват доказателства за реалното използване на противопоставената марка. Позовал се е на разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от ЗМГО /приет с ДВ, бр. 98/ 2019 г./, съгласно която по искане на заявителя на марката – обект на опозиция, лицето, подало опозицията, представя доказателства за реално използване на по-ранната марка във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана, и на които се основава опозицията през петте години, предхождащи датата на подаване или датата на приоритета на заявката за регистрация на марка – обект на опозиция, или доказателства, че съществуват основателни причини за неизползването ѝ, при условие че по-ранната марка е регистрирана поне 5 години преди датата на заявяване или датата на приоритета на по-късната марка.

Предвид това е приел, че по отношение на посочената марка на ЕС № 8571168 P. L. опонентът S. АВ не е длъжен да доказва реално използване на по-ранното си право, доколкото не е изпълнено условието, предвидено в действаща към настоящия момент разпоредба - от датата на регистрация на по-ранната марка до датата на заявяване на обжалваната марка да са изминали повече от пет години.

Административният орган се е позовал и на § 5, ал. 1 от ПЗР на ЗМГО, съгласно чиято разпоредба този закон се прилага за заявките за регистрация на марки и географски означения, по които няма влязло в сила решение до влизането му в сила. Мотивирал е този свой извод с обстоятелството, че законодателят не е предвидил изключение от приложението на новия закон във връзка със заварени производства, нито е предвидил хипотези, при които да намери приложение ЗМГО /отм. ДВ, бр. 98/ 2019 г./. Предвид това е приел, че доколкото по отношение на заявката за регистрация на процесната марка с вх. № 133683 няма влязло в сила решение, то в настоящето производство приложими са разпоредбите на ЗМГО /обн. ДВ, бр. 98/ 2019 г./, в това число и предвиденото в чл. 58, ал. 1 от закона условие за доказване на реално използване на противопоставените по-ранни марки.

Приел е още, че предвид обстоятелството, че оспореното решение на състава по опозиции от 9. 08. 2017 г. е издадено на основание чл. 38г, ал. 6 от ЗМГО /отм. ДВ, бр. 98/ 2019 г./, поради недоказано реално използване на по-ранните права, то преценката за приложимостта на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО /непроменена както в отменения, така и в новия ЗМГО/ в конкретния случай не е правена. Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, когато е подадена опозиция съгласно чл. 52, не се регистрира марка когато поради нейната идентичност или сходство с по-ранна марка и идентичността или сходството на стоките или услугите на двете марки съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка.

Поради това, в тази част решението на опозиционния състав е отменено и преписката е върната за повторно разглеждане и произнасяне по приложимостта на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО във връзка с марката на ЕС № 8571168 P. L..

Предвид така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

Решението е издадено от компетентен орган, в съответствие с разпоредбата чл. 84, ал. 1 от ЗМГО. Същото е в писмена форма, като са спазени изискванията за форма на чл. 59 от АПК. Спазена е процедурата по подадената опозиция, регламентирана в чл. 38г от ЗМГО /отм./. Съставът на отдел Спорове, разгледал жалбата на отдел Опозиции, отговаря на изискванията на чл. 42, ал. 2 от ЗМГО /отм./.

Решението на състава по опозиции, по което се е произнесъл Председателят на Патентното ведомство с Решение № 79/ 09. 03. 2020 г. е прието в съответствие с действащия тогава чл. 38г, ал. 6 от ЗМГО /отм. ДВ, бр. 98/ 2019 г./, съгласно чиято разпоредба по искане на заявителя на марката - обект на опозиция, лицето, подало опозицията, представя доказателства за реално използване на по-ранната марка през 5-те години, предхождащи публикуването на заявката на марката - обект на опозиция, или доказателства, че съществуват основателни причини за неизползването ѝ, при условие че по-ранната марка е регистрирана поне 5 години преди датата на подаване на опозицията. За представяне на тези доказателства на лицето, подало опозиция, се предоставя двумесечен срок. Ако такива доказателства не бъдат представени, се взема решение за отхвърляне на опозицията като неоснователна.

Същевременно обаче, преди приключването на административното производство и съответно - преди издаването на Решение № 79/ 09. 03. 2020 г. на Председателя на Патентното ведомство е приет нов ЗМГО /обн. ДВ, бр. 98/ 2019 г./, който в чл. 58, ал. 1 от ЗМГО въвежда промяна относно условието за доказване на по-ранно

регистрираните и противопоставени марки. Съгласно посочената разпоредба по искане на заявителя на марката – обект на опозиция, лицето, подало опозицията, представя доказателства за реално използване на по-ранната марка във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана, и на които се основава опозицията през петте години, предхождащи датата на подаване или датата на приоритета на заявката за регистрация на марка – обект на опозиция, или доказателства, че съществуват основателни причини за неизползването ѝ, при условие че по-ранната марка е регистрирана поне 5 години преди датата на заявяване или датата на приоритета на по-късната марка.

Неоснователно е твърдението на жалбоподателката, че с частичната отмяна на решението на състава по опозиции Председателят на Патентното ведомство е допуснал нарушение на чл. 142, ал. 1 от АПК, чиято разпоредба предвижда, че съответствието на административния акт с материалния закон се преценява към момента на издаването му.

В конкретния случай Решение № 79/ 09. 03. 2020 г. на Председателя на Патентното ведомство е издадено на основание чл. 75, ал. 12 от ЗМГО, което решение съгласно чл. 84 от ЗМГО може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Решенията на състава по опозиции, както в отменения чл. 42, ал. 1 от ЗМГО /отм. ДВ, бр. 98/ 2019 г./, така и в чл. 69, ал. 1 от ЗМГО /обн. ДВ, бр. 98/ 2019 г./ подлежат на контрол първо от съставите по спорове към Патентното ведомство. Съгласно чл. 42, ал. 3 от ЗМГО /отм. ДВ, бр. 98/ 2019 г./ съставите по ал. 2 подготвят становища за вземане на решенията по чл. 45 и чл. 46. Съгласно чл. 45, ал. 2 от ЗМГО /отм./, когато жалбата е основателна, решението се отменя и се постановява решение за връщане на заявката за повторно разглеждане, за регистрация на марката или за възобновяване на производството.

Съгласно чл. 45, ал. 4 от ЗМГО /отм./ решенията по ал. 1 - 3 се вземат от председателя на Патентното ведомство или от оправомощен от него заместник-председател.

Съгласно чл. 75, ал. 10, т. 2 от ЗМГО след изясняването на всички факти и обстоятелства по спора съставът по спорове изготвя становище за вземане на решение, с което отменя решението на основание чл. 58, ал. 7 и връща за повторно разглеждане; Съгласно чл. 75, ал. 12 от ЗМГО решенията по ал. 10 се вземат от председателя на Патентното ведомство или от оправомощен от него заместник-председател в двумесечен срок от приключването на размяната на кореспонденция между страните.

Във връзка с изложеното настоящият състав намира, че решението на състава по опозиции по чл. 37, ал. 6 от ЗМГО /отм./ не подлежи на директен съдебен контрол. То няма характеристиката на индивидуален административен акт, а е част от процедурата по издаването на крайния акт, а именно решението на Председателя на Патентното ведомство по чл. 75 от ЗМГО. Поради това, същото по смисъла на общата разпоредба на чл. 21, ал. 5 от АПК не подлежи на съдебен контрол. Така направените изводи се подкрепят и от изричните разпоредби на ЗМГО, които не предвиждат оспорване по съдебен ред на решенията на съставите по опозиции. В конкретния случай основното производство е това по регистрацията на заявената марка, като в неговите рамки се изследват абсолютните и относителните основания за отказ да се извърши регистрация. Производството по опозицията е формално отграничено от основното производство, но всъщност представлява част, макар и не задължителна, от административното производство по регистрацията на заявената марка.

Ето защо, неправилно е твърдението в жалбата, че Председателят на Патентното ведомство, като е отменил решението на състава по опозиции, е допуснал нарушение на чл. 142 от АПК. В конкретния случай не може да се приеме, че решението на състава по опозиции е административен акт, при преценката на чиято законосъобразност следва да се съобрази съответствието на материалния закон към момента на неговото издаване.

Законосъобразно административният орган се е позовал и на разпоредбата на § 5, ал. 1 от ПЗР на ЗМГО, съгласно чиято разпоредба този закон се прилага за заявките за регистрация на марки и географски означения, по които няма влязло в сила решение до влизането му в сила.

Правилото на действието на новите закони по време е, че те уреждат юридически факти, които са се проявили след влизането му в сила, както и заварените висящи правоотношения занапред. Съгласно чл. 14 от ЗНА обратна сила на нормативния акт може да се даде само по изключение с изрична разпоредба и то ако не се отнася до санкции, които са по-тежки от стария нормативен акт.

В конкретния случай е налице несъщинско ретроактивно действие на новия закон, тъй като към висящото производство в Патентното ведомство във връзка с регистрацията на марката с вх. № 133683 “Р. П.” словна, по силата на § 5, ал. 1 от ПЗР на ЗМГО започват незабавно да се прилагат новите разпоредби на приетия ЗМГО /обн. ДВ, бр. 98/ 2019 г./. По този начин нововъведеният правен режим преурежда занапред заварени правоотношения, които не са приключили.

От това обаче съвсем не следва, че новата правна уредба не може да бъде приложена спрямо решението на състава по опозиции, постановено на 9. 08. 2017 г., щом като е влязла в сила по време на висящността на административното производство и след издаването на решението на състава по опозиции. Съдът не споделя становището на страните, че Председателят на Патентното ведомство не е имал правната възможност да отмени решението на състава по опозиции. Производството във връзка с подадена опозиция е част от административното производство по регистрация на марка, в което крайният административен акт е решението на Председателя на Патентното ведомство. Доколкото в настоящия случай към момента на влизане в сила на новия ЗМГО Решение № 79/ 09. 03. 2020 г. на Председателя на Патентното ведомство не е било постановено и съответно - не е влязло в сила, то административният орган е бил длъжен да съобрази своето правно поведение именно с новите разпоредби, въведени в ЗМГО /обн. ДВ, бр. 98/ 2019 г./. Една от последиците на това поведение е законосъобразната отмяна на решението на състава по опозиции, тъй като новият ЗМГО с чл. 58, ал. 1 преосмисля по нов начин необходимостта от доказване на използването на по-ранно регистрираната марка. Докато с отменената разпоредба на чл. 38г, ал. 6 от ЗМГО /отм./ е предвидено, че между датата на регистрацията на противопоставената по-ранна марка и датата на подаване на опозицията трябва да са минали по-малко от 5 години, по сега действащия чл. 58, ал. 1 от ЗМГО се изисква 5-те години да са минали от датата на регистрация на по-ранната марка до датата на заявяване на марката, обект на опозицията. И докато по време на действие на чл. 38г, ал. 6 от ЗМГО /отм./ всички марки на S. AB /към настоящия момент T. A. L. C. AB S./ са били регистрирани повече от пет години преди датата на подаване на опозицията /13. 07. 2015 г./, то с влизането в сила на ЗМГО /обн. ДВ, бр. 98/ 2019 г./ по отношение марката на ЕС № 8571168 P. L., която е регистрирана на 31. 05. 2010 г. до датата на заявяване на процесната марка “Р. П.” - 19. 08. 2014 г. е изминал срок, по-малък от 5

години. Предвид това, правилен е изводът на Председателя на Патентното ведомство, че по отношение на противопоставената марка на ЕС № 8571168 P. L. не се изискват доказателства за нейното реално използване.

Именно поради това, предвид изричната разпоредба на § 5, ал. 1 от ЗМГО, административният орган правилно е приложил закона, като е приел, че следва да се отмени решението в тази част и да се върне за ново разглеждане, тъй като фактите, настъпили преди влизането в сила на новия ЗМГО, подлежат на нова правна преценка, тъй като съставът по опозиции не е извършил преценка по чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, а същевременно, предвид подадената опозиция, е налице необходимост от вземане на решение по реда на чл. 75 от ЗМГО във вр. с чл. 57, ал. 8 от ЗМГО, което именно решение представлява индивидуален административен акт, който подлежи на съдебен контрол.

Изложеното обуславя извод за неоснователност на жалбата, която следва да бъде отхвърлена.

При този изход на спора се следват разноски на ответника, като юрисконсултското възнаграждение за осъществено процесуално представителство на ответника следва да бъде определено в размер на 100 /сто/ лева, на основание чл. 78, ал. 8 от ГПК във вр. с чл. 37 от ЗПП във вр. с чл. 24 от Наредбата за заплащането на правната помощ във вр. с чл. 144 от АПК, предвид липсата на фактическа и правна сложност на спора.

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

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б. Ц. Г.-М., депозирана чрез адв. Г. К. срещу Решение № 79/ 09. 03. 2020 г. на Председателя на Патентното ведомство в частта, с която е отменено Решението на състава по опозиции от 9. 08. 2017 г. по опозиция вх. № 1307040/ 13. 07. 2015 г. и преписката е върната за повторно произнасяне от състава по опозиции по отношение на по-противопоставена ранната марка на ЕС № 8571168.

ОСЪЖДА Б. Ц. Г.-М. да заплати на Патентно ведомство сумата в размер на 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва 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. 138 АПК.

СЪДИЯ: