

РЕШЕНИЕ

№ 2170

гр. София, 03.04.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав,
в публично заседание на 01.03.2023 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Анастасия Хитова

при участието на секретаря Анжела Савова, като разгледа дело номер **3764** по описа за **2022** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 – 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 „Алекс енд Дилън София“ ООД, ЕИК[ЕИК], подадена от адв. К. М. и адв. Т. Д., срещу Решение № РС–23–[1]/16.02.2022 г. на председателя на Патентно ведомство на Република България /ПВ/ В ЧАСТТА, с която е оставено без уважение искането на оспорващото дружество за отмяна регистрацията на марка рег. № 80971 „ШТЕДРИЯ“ – словна, за услугите „управление на търговски сделки“ от клас 35 от Международната класификация на стоките и услугите за целите на регистрацията на марките /МКСУ/ и „финансови сделки, парични сделки“ от клас 36 от МКСУ.

В жалбата се релевират доводи за незаконосъобразност и необоснованост на обжалвания административен акт като постановен в противоречие с материалния закон. Твърди се, че по административната преписка не са представени достатъчно доказателства от притежателя на марка „ШТЕДРИЯ“ за реалния характер на използване на марката в относимия към спора период във връзка със стоките от клас 35 от МКСУ – „управление на търговски сделки“ и от клас 36 от МКСУ – „финансови сделки, парични сделки“. Моли се процесното решение да бъде отменено. Подробни съображения са изложени в депозираните по делото писмени бележки. Претендират се разноски съобразно представен списък.

Ответникът - председателят на ПВ, чрез процесуалния си представител юрк. Г.,

изразява становище за неоснователност на жалбата. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Прави възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение на процесуалните представители на жалбоподателя.

Заинтересована страна - „Прима 2000 - заложна къща“ ЕООД, чрез процесуалния си представител адв. К., изразява становище за неоснователност на жалбата. Претендира разности съобразно представен списък. Прави възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение на процесуалните представители на жалбоподателя. Подробни съображения излага в депозираните по делото писмени бележки.

Административен съд София град, след като обсъди направените с жалбата оплаквания, доводите на страните в съдебно заседание, прецени събраните по делото доказателства по реда на чл. 235 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ във вр. с чл. 144 АПК, и служебно, на основание чл. 168, ал. 1 вр. с чл. 146 АПК, провери изцяло законосъобразността на обжалвания акт, намира следното от фактическа и правна страна:

Административното производство по издаване на оспорения акт е образувано по подадено от „Алекс енд Дилън София“ ООД искане с вх. № ВГ/Н/2010/114633-(3)/11.12.2020 г. /л. 86/ за отмяна на регистрацията на марка рег. № 80971/5.06.2012 г. - „ШТЕДРИЯ“, словна, на основание чл. 35, ал. 1, т. 1 вр. чл. 21, ал. 1 от действащия ЗМГО за всички стоки и услуги от класове 14, 35 и 36. В искането като основание за отмяна заявителят излага доводи, че маркопритежателят не е използвал марката за период по-дълъг от пет години.

Със Заповед № 3 – 1070-[1]/22.12.2020 г. на председателя на ПВ /л. 84 от делото/ е назначен състав за разглеждане на искането, който да изготви становище за вземане на решение по него.

С уведомление от 20.04.2021 /л. 82 от делото/ вторият екземпляр от искането е изпратен на маркопритежателя, като му е дадена възможността за изразяване на становище в указания за това срок. Чрез упълномощен представител от страна на маркопритежателя на 31.05.2021 г. е депозирано възражение /л. 52 от делото/ срещу искането. В него се твърди, че по производството за отмяна на регистрацията на марка с рег. № 80971, „ШТЕДРИЯ“ не е изпълнен фактическият състав на чл. 21 ЗМГО и визираните предпоставки. Приложени са доказателства за използване на марката в релевантния петгодишен период. Във връзка с тях се сочи, че в изследвания период марката се използва активно за всеки един от класовете, по които се иска отмяната ѝ. Твърди се, че представените доказателства - заложни билети, издадени от заложна къща „ШТЕДРИЯ“, договори за залог, сключвани между заложна къща „ШТЕДРИЯ“ и нейни клиенти, както и други книжа, свидетелстват за постоянно и непрекъснато използване на марката във връзка с регистрираните стоки така, както самата марка е била регистрирана през целия процесен период.

С уведомление от 04.06.2021 г. /л. 50 от делото/ вторият екземпляр от възражението и доказателствата към него са представени на заявителя за становище.

В указания срок на 07.08.2021 г. „Алекс енд Дилън София“ ООД е депозирано становище /л. 42 от делото/ по възражението на маркопритежателя, с което оспорва представените доказателства за използване на процесната марка. Излагат се доводи, че по-голяма част от представените доказателства са ирелевантни към процесния период 11.12.2015 г. – 11.12.2020 г.

Със заповед от 01.02.2022 г. /л. 37 от делото/ на председателя на ПВ, на основание чл. 69 ЗМГО е назначен състав по спорове. Становището на състава по спорове /л. 30 по

делото/ е за неоснователност на искането по отношение на услугите „управление на търговски сделки“ от клас 35 на МКСУ и услугите „финансови сделки, парични сделки“ от клас 36 на МКСУ и за основателно по отношение на услугите „реклама“ от клас 35 и „бижутерия“ от клас 14.

Доводите на състава са изцяло възприети от ответника и въз основа на така проведеното административно производство е издадено частично оспореното решение № РС–23-[1]/16.02.2022 г. на председателя на ПВ. Решението е съобщено по ел. поща на страните на 17.02.2022 г. /л.21/, като в срока за оспорване на 15.04.2022 г. в Патентно ведомство е подадена и процесната жалба от „Алекс енд Дилън София“ ЕООД.

По делото са изготвени и приети два броя съдебно-маркови експертизи (СМЕ).

По първата експертиза е изготвена от вещо лице В. Ш.. Експертът дава становище, че представените доказателства за използване на марката от маркопритежателя могат да се класират както към „услуги на заложни къщи“ № 360031, така и към „финансови услуги“ под № 360029 от клас 36 МКСУ, като последните са били по общо и генерализирано понятие. Счита, че „услугите на заложни къщи“ от клас 36 МКСУ са идентични на услугите „финансови услуги“ от клас 36 МКСУ. Експертизата е оспорена от жалбоподателя, като след направена преценка и необходимост от изясняване на делото от фактическа страна е назначена повторна съдебно-маркова експертиза.

По повторно изготвената СМЕ вещо лице П. дава становище, че естеството на услугите е различно. „Финансовите услуги“ могат да бъдат предлагани само от кредитни институции при регистрационен режим, докато „услугите на заложни къщи“ задоволяват потребности на потребители от неотложно набавяне на парични средства срещу залог на движима вещ. Услугите са предназначени за различни ползватели и не се предлагат от едни и същи търговци. Двата вида се разграничават като отделни услуги, недопълващи се с различен начин на използване. Не могат да се определят като сходни услуги, тъй като за предоставянето на тези услуги са нужни различни професионални умения и квалификации. Сравняваните услуги не се предлагат от един и същ търговец и кръга им от потребители е абсолютно различен. Във връзка с изготвената експертиза и направените проучвания вещото лице дава становище, че доказателствата за използване, представени от притежателя на марка словна „ШТЕДРИЯ“, рег. №80971/05.06.2012 г., могат да се отнесат към „услуги на заложни къщи“ № 360031 на клас 36 МКСУ. Направен е извод, че „услугите на заложни къщи“ не са идентични с услугите „финансови услуги“ от обхвата на регистрацията на марката.

При така установените факти, настоящият съдебен състав на АССГ, като извърши цялостна проверка за законосъобразност на оспорения индивидуален административен акт на всички основания по чл. 146 АПК, по реда на чл. 168, ал. 1 АПК, достигна до следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, насочена е срещу индивидуален административен акт, който подлежи на съдебен контрол за законосъобразност, съгласно изричната разпоредба на чл. 84, ал. 1 ЗМГО. Подадена е в преклузивния срок за оспорване от лице, което има правен интерес от оспорването.

Разгледана по същество жалбата, е основателна.

Оспореното решение е издадено от компетентен административен орган и в пределите на неговата власт съгласно чл. 76, ал. 8 във връзка с ал. 7, т. 2 ЗМГО. Не е налице

отменителното основание по чл. 146, т. 1 АПК. Спазено е изискването за форма регламентирано в чл. 59, ал. 2 АПК, доколкото в специалния закон липсват конкретни изисквания в тази насока. Ответникът чрез своите фактически констатации обосновава е посочил действителното правно положение. Не се установява непълнота на фактите. Волята на административния орган е ясно изразена, което е предпоставка за упражняването на съдебен контрол за законосъобразност и осигурява възможност на оспорващия да организира адекватно защитата си във висящия съдебен процес. Не е налице отменителното основание по чл. 146, т. 2 АПК.

Административното производство е образувано по допустимо искане, препис от него е изпратен на притежателя на марката като му е предоставена възможност да изложи становище по него и да представи относимите към случая доказателства. Представените с възражението на маркопритежателя доказателства, както и препис от самото възражение, са изпратени на молителя като му е дадена възможност да изрази становище по тях, както и по релевираните възражения. Искането е разгледано от състав на отдела по спорове, който е изготвил становище за вземането на решение от председателя на ПВ по същество. Изводите на последния по приложението на материалния закон, съдът намира за несъответстващи на доказателствата по делото. В хода на съдебното производство бяха събрани доказателства, които водят до правния извод за основателност на жалбата. Обжалваното решение е незаконосъобразно поради противоречието му с чл. 35, ал.1, т.1, във връзка с чл. 21, ал. 1 ЗМГО.

Неправилно органът приема, че представените доказателства свидетелстват за използване на марка „ШТЕДРИЯ“ в релевантния период, упражнявайки финансови сделки с парични средства под формата на заем срещу залог. Притежателят на марка рег. № 80971 „ШТЕДРИЯ“ не е доказал реалния характер на използването на марката в относимия към спора период (11.12.2015 г. -11.12.2020 г.) по отношение на горепосочените услуги „управление на търговски сделки“ от клас 35 и „финансови сделки, парични сделки“ от клас 36 на МКСУ.

Съображенията за това са следните:

Не е налице обобщена категория „финансови услуги“, която да включва в себе си конкретно посочени услуги на процесната марка, попадащи в същата категория. В настоящия случай се твърди, че обобщената категория са финансовите услуги, които включват в себе си конкретно посочените „услуги на зложни къщи“. Действително те попадат в един клас - 36 от МКСУ, но услугите на зложни къщи не могат да бъдат приети като част от финансовите услуги. Услугите на зложни къщи макар и сходни не са идентични с финансовите услуги, поради което не се включват в тази обобщена категория. В тази връзка съдът не кредитира заключението по първата СМЕ.

Според заключението на повторно изготвената експертиза понятието „финансови сделки, парични сделки“ обхваща главно „услуги, свързани с банкови и други финансови сделки, услуги за финансова оценка, както и застрахователна дейност и сделки с недвижимо имущество“. Обяснителна бележка към клас 36 на МКСУ изрично посочва, че „услугите на зложни къщи“ са част от този клас, но попадат в подкатегорията „брокерски услуги“.

Финансовите услуги представляват всяка услуга по извършване на банкова дейност, кредитиране, застраховане, допълнително доброволно пенсионно осигуряване с лични вноски, инвестиционно посредничество, както и предоставяне на платежни услуги. Зложната къща е лице, което по занятие предоставя парични заеми обезпечени със

зalog върху движими вещи. В своята дейност тя не може да извършва други търговски сделки, т.е. дейността ѝ е строго ограничена. Според съда посочените дейности са различни по своето естество, а начинът им на регламентиране обективира това различие. Целта на законодателя е да разграничи тези услуги – потребителите да не бъдат подвеждани и да отъждествят под какъвто и да е било начин заложените къщи с кредитни институции. Финансовите услуги могат да се предоставят само от кредитни институции при регистрационен режим – нещо, което заложените къщи по закон е изключено да могат да бъдат. Природата на услугите на заложенни къщи и възприемането им от релевантните потребители е различно от това на финансовите институции, които предлагат финансови услуги. Заложените къщи задоволят потребности на потребители от неотложно набавяне на определена сума парични средства в обръщение срещу залог. Финансовите институции задоволяват потребностите на потребителите от кредитиране и най-вече управление на парични средства и други услуги свързани с разплащане, кредитиране, обезпечаване, гаранции. Съдът счита, че описаните различия не просто правят двете услуги - кредит и заем срещу залог различни, но и законът изрично ги разграничава макар и да не изключва сходството им.

В допълнение с гореизложеното експертът по повторно изготвената СМЕ дава заключение, че представените доказателства от страна на маркопритежателя не могат да се отнесат към услугите „финансови услуги“ от клас 36, а за използване на процесната марка за услугите „заеми срещу залог“, които са част от „услуги на заложенни къщи“ клас 36 от МКСУ код 300031. „Услугите на заложенни къщи“ № 300031 от клас 36 от МКСУ не са идентични на услугите „финансови услуги“ под № 360029 на клас 39 на МКСУ.

Според съда в производството по отмяна на търговска марка не се прилагат принципите за сходство. Доказването на използване на една стока не доказва реално използване на друга стока, сходна на използваната. С Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките, европейският законодател изрично посочва, че целта на отмяната е да се намали общият брой на марките, както и да се поддържа защитата им, само ако се използват за стоките, за които са регистрирани. Следователно, ако марките са регистрирани за „сходни“ стоки/услуги, не следва да се поддържа регистрацията им.

Неправилно и необосновано е приетото за установено реално използване по отношение на посочените услуги „управление на търговски сделки“ от клас 35 и „финансови сделки, парични сделки“ от клас 36 от атакуваната регистрация. Предвид принципи, утвърдени в доктрината и съдебната практика, събраните по преписката доказателства не установяват изпълнение на задължението по чл. 21, ал. 1 на марка рег. № 80971 „ШТЕДРИЯ“, тъй като не установяват осъществяването на всички елементи от фактическия състав на тази норма.

Съгласно чл. 35, ал. 1, т. 1 ЗМГО регистрацията на марка се отменя по искане па всяко лице, когато тя не е била използвана по смисъла на чл. 21 ЗМГО. В разпоредбата на чл. 21 ЗМГО е посочено, че когато в срок 5 години от датата на регистрацията притежателят не е започнал реално да използва марката на територията на Република България във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана, или използването е било преустановено за непрекъснат период от 5 години, регистрацията може да бъде отменена, ако не съществува основателна причина за неизползването.

За да се счита, че задължението за използване е изпълнено, е необходимо да се докаже наличието на следните кумулативно предвидени в нормата предпоставки: използването да е започнало в срок от пет години, считано от датата на регистрация, или да не е преустановявано за непрекъснат петгодишен период в рамките на действието на регистрацията; използването на марката да е извършвано от притежателя ѝ и/или с негово съгласие във връзка със стоките/услугите, за които е регистрирана; използването да е реално на територията на Република България. В процесния случай маркопритежателят не доказва по категоричен начин реално използване на марката. Представените доказателства, част от които са ирелевантни към процесния период, са оскъдни и въз основа на тях не може да се направи преценка за количеството и интензитета на използване на марката, които да постигат целите на регистрацията ѝ. Въпреки че законът не обвързва доказването на реалното ползване с наличието на точно определени доказателства, за да може единствено от липсата им да се прави извод за неизползване на марката, това не означава, че доказването на реално използване не следва да покрие постигане на определени обективни предели и не са налице дефинирани критерии за преценката на тези обстоятелства.

Оспорваното решение е неправилно, доколкото естеството на използването от представените доказателства по никакъв начин не може да създаде или поддържа пазарен дял с оглед характера на услугите, особеностите на пазара и обхвата и честотата на използване на марката. При проверка се установява липсата на достатъчно преки доказателства за осъществяване на търговски сделки по предоставяне на конкретните услуги. Единствените преки доказателства, относими към процесния период, са заложни билети, касови бележки за дневни отчети и книга за дневни отчети. Както се посочи, законът и практиката не поставят минимален праг на доказването, но този минимален праг съществува, независимо от това, че не е дефиниран като абсолютна стойност. Той се установява като използване, което може да създаде и поддържа пазарен дял, за услугите предоставяни със знака / в този смисъл Решение № 6557/18.05.2010 г. по адм. дело № 7420/2009 г. ВАС/.

В случая посоченото използване не може да създаде и поддържа пазарен дял на стоките/услугите, означени с атакуваната марка. Реално използване е осъществяване на използване на марка в някоя от формите, изброени в чл. 13, ал. 2 ЗМГО, при условие че това използване е способно да гарантира осъществяването на основната функция на марката да отличава търговския произход на означените с нея стоки/услуги от произхода на чужди стоки/услуги.

Административният орган правилно е отчетел, че единствените доказателства относими към релевантния период са 10 броя заложни билети, касовите бележки за дневни отчети и книга за дневните отчети. Неправилно обаче е приел, че е налице реално използване, тъй като не е

анализирал по същество представените доказателства и не е взел предвид, че представените касови бележки са само 3 броя, релевантни към процесния период, както и че финансов отчет от 02.01.2016 г. /л. 75/ е с общо трима клиенти, финансов отчет от 05.01.2016 г. /л. 76/ е с общо 0 клиенти и финансов отчет от 06.01.2016 г. /л. 76/ е с общо 1 клиент, както и че предоставените доказателства представляват финансови сделки с парични средства под формата на заем срещу залог. С представянето им не се разкрива необходимото ниво на интензитет и обем на използване, за да бъде определено то като реално.

Що се отнася до обхвата на използването следва да се има предвид търговският обем на всички действия по използване и продължителността на периода, през който те са извършвани, както и честотата им. Освен това, за да се провери дали марката е била реално използвана, следва да се направи цялостна преценка, като се държи сметка за всички релевантни и присъщи за случая фактори. Тази преценка предполага известна взаимозависимост между отчетените фактори. Така малко количество пуснати в продажба стоки с тази марка може да се компенсира с голям интензитет или значително постоянство във времето при използване на тази марка и обратно. Такива обстоятелства не се доказват и съдът приема оплакванията на жалбоподателя в тази връзка за изцяло основателни. Реалното използване на дадена марка не може да бъде доказано с вероятности или предположения, а трябва да се основава на конкретни и обективни доказателства за действителното и достатъчно използване на марката на съответния пазар. Единствената осъществена форма на използване на марката е извършвана основно за услуги на заложни къщи, а дори и да се възприеме, че това се явява косвено доказателство и за финансови услуги, то предоставените доказателства са в недостатъчен обем. Според СЕС това лишава използването от реален характер.

Предвид посоченото, не са налице достатъчно доказателства за реално използване на марката за услугите „управление на търговски сделки“ от клас 35 на МКСУ и „финансови сделки, парични сделки“ от клас 36 на МКСУ. Маркопритежателят не е доказал основни елементи от фактическия състав на чл. 21, ал. 1 ЗМГО, а именно - реален характер на използването по отношение на услугите. Задължението му по чл. 21, ал. 1 ЗМГО не е изпълнявано и прилагането на чл.35, ал.1, т.1 ЗМГО и чл. чл. 35, ал. 4 ЗМГО в случая е в пълно съответствие с материалния закон. Марката следва да бъде отменена за стоки и услуги: „управление на търговски сделки“ от клас 35 на МКСУ и „финансови сделки, парични сделки“ от клас 36 на МКСУ.

По изложените съображения настоящият съдебен състав приема, че Решение № РС-23-[1]/ 16.02.2020 г. на председателя на Патентно ведомство на Република България е неправилно, поради което следва да бъде отменено, а преписката да бъде върната на административния орган за произнасяне, съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в това съдебно решение.

С оглед изхода на спора, на жалбоподателя следва да се присъдят разноски съобразно представени списък по чл. 80 ГПК, като се претендират разноски за един адвокат. Направеното възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение на оспорващия съдът счита за основателно. С оглед фактическата и правна сложност на спора възнаграждението следва да бъде определено в размер, близък на предвидения в чл. 8, ал. 3 от Наредба № 1/9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения (Наредбата; редакция към момента на сключване на договора за правна защита и съдействие - л. 208), а именно 800 лева. С договора е уговорено възнаграждение в размер на 250 лева за всяко заседание по делото. По делото са проведени 4 заседания и на основание чл. 7, ал. 9 от Наредбата, на жалбоподателя следва да бъдат присъдени още 200 лева. На основание § 2а крайният размер на възнаграждението възлиза на 1200 лева. На жалбоподателя се дължат и разноски за държавна такса- 50 лева, депозит за СМЕ в общ размер на 850 лева и депозит за повторна СМЕ в общ размер на 852 лева. Поради изложеното и на основание чл. 172, ал. 2 АПК, Административен съд София град, II отделение, 24 състав,

РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение № РС-23-[1]/16.02.2022 г. на председателя на Патентно ведомство на Република България в частта, с която е оставено без уважение искането на „Алекс и Дилън София“ ООД по заявление BG/N/2010/114633-[3]/11.12.2020 г. за отмяна на регистрация на марка с рег. № 80971/ 05.06.2012 г. „ШТЕДРИЯ“; словна, за услугите „управление на търговски сделки“ от клас 35 на МКСУ и услугите „финансови сделки, парични сделки“ от клас 36 на МКСУ.

ВРЪЩА преписката на председателя на Патентно ведомство на Република България за ново произнасяне съобразно дадените със съдебното решение указания.

ОСЪЖДА Патентно ведомство на Република България да заплати на „Алекс и Дилън София“ ООД, ЕИК[ЕИК] сумата от 2 952 (две хиляди деветстотин петдесет и два) лева, представляващи разноски по делото.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му.
Препис от решението да се изпрати на страните.

СЪДИЯ: