

РЕШЕНИЕ

№ 21691

гр. София, 30.10.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 68 състав,
в публично заседание на 23.10.2024 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Вяра Русева

при участието на секретаря Елеонора М Стоянова, като разгледа дело номер **5479** по описа за **2024** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

С оглед задължителните указания на ВАС, дадени с решение № 6217 от 21.05.2024г по адм д 10145/ 2023г:

Производството е по реда на чл.145 – 178 от АПК във връзка с чл.84, ал.1 от ЗМГО/ Обн. ДВ. бр.98 от 13 декември 2019г./

Образувано е по жалба на „Милано груп къмпани“ ЕООД против решение № РС-9-(1)/11.01.2023г. на Председателя на Патентно ведомство (ПВ) В ЧАСТТА, с която на осн чл. 76 ал.7 т.2 ЗМГО е отменена регистрацията на марка с рег. № 50678 ДАССНІ, комбинирана, за стоките „противозаслепяващи очила“ / клас 9/ на Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ).

Твърди, че е използвал марката за стоки „слънчеви очила, рамки и калъфи за очила“, марката е регистрирана за противозаслепяващи очила, като тези стоки са идентични на стоки слънчеви очила, за които марката е използвана. Моли да се отмени решението в обжалваната част и върне преписката за ново произнасяне с което искането за отмяна регистрацията на марка с рег. № 50678 ДАССНІ, комбинирана, за стоките „противозаслепяващи очила“ / клас 9/ на Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ) бъде отхвърлено.Претендира разноски.

Ответникът Председател на ПВ чрез процесуалния си представител оспорва жалбата като неоснователна. Претендира юриск възнаграждение.

Заинтересованата страна "Омега оптик - 1" ЕООД не изразява становище относно допустимостта и основателността на жалбата.

С. градска прокуратура - редовно призована, не изпраща представител за участие в производството и не дава заключение по предявеното оспорване.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД С. – ГРАД, като обсъди доводите на страните и доказателствата по делото в тяхната взаимовръзка и обусловеност, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е допустима, като подадена в законоустановения за това срок от лице, което има правен интерес от оспорването.

Жалбоподателят не оспорва компетентността на органа, но в резултат на задължението на съда да не се ограничава само с обсъждане на основанията, посочени от оспорващия, а да провери законосъобразността на акта на всички основания, посочени в чл. 146 от АПК съдът следва да отбележи, че атакуваното Решение е издадено от материално компетентен орган (чл.76, ал.8 от ЗМГО) - председателят на Патентно ведомство.

Решението е издадено в предвидената от закона форма, като съдържа необходимите реквизити – наименование на органа, наименование на акта, адресат на акта, правни и фактически основания за издаването му, разпоредителна част, дата на издаване и подпис, указания относно срока и реда за обжалване. Не са допуснати нарушения на административно производствените правила които да са съществени, и които да представляват самостоятелно основание за отмяна на атакуваното решение.

Производството пред административния орган е образувано по искане на „Омега Оптик -1“ЕООД с вх. № 66184-[20]/29.10.2021 г. на ПВ, за отмяна на регистрацията на марка с рег. № 50678 ДАССНІ, комбинирана, на основание чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 21 от ЗМГО. Подателят е посочил, че атакуваната марка не е използвана за непрекъснат период от пет години за стоките, за които е регистрирана. Дружеството - жалбоподател, което е притежател на правото върху марката, представило възражение и доказателства за използване.

Марка с рег. № 50678 ДАССНІ, комбинирана, е заявена на 06.08.2003 г. и е регистрирана на 28.02.2005 г. Регистрацията на марката е за стоки от класове 9 и 25 на МКСУ, както следва: клас 9: оптични апарати и уреди; противозаслепяващи очила; клас 25: облекла и обувки. Марката съдържа данни за изображение: ДАССНІ и е със срок на защита до 06.08.2023 г. Издателят на процесното решение установил, че в представените писмени декларации, договори, реклами, митнически документи и фактури, като продавач или доставчик във връзка с територията на Република България на стоки с процесната марка е указано дружеството "Милано груп къмпани" ЕООД (с предишно наименование "Транс Ойл Корпорейшън", видно от справка в Търговския регистър). С оглед датата на регистрация на процесната марка, датата на подаване на искането за отмяна и липсата на претенция за по-ранна дата на използване по смисъла на чл. 38, ал. 2 от ЗМГО периодът, в който трябва да се установи реалното използване на атакувания знак е пет години, предшествващи датата

на предявяване на искането, а именно 29.10.2016 - 29.10.2021 г. От доказателствата в релевантния период - писмени декларации, споразумение за дистрибуция, фактури, митнически декларации, опаковъчни листове и справка на изписани стоки, се установява, че между 2016 - 2021 г. дружеството "Милано груп къмпани" ЕООД е извършвало доставки на рамки за очила (оптични рамки), слънчеви очила и калъфи за очила. Съгласно документите, освен чрез вида си, изброените артикули се идентифицират и чрез произволни наименования, нямащи пряка връзка с продуктите характеристики, цитирани в решението.

Според споразумение за дистрибуция (л.97 от делото), сключено между Wenzhou Zhantai Glasses Co., Ltd., Китай (производител на оптични рамки), и "М. груп къмпани" (вносител и износител на рамки за очила), първият разрешава на българското дружество да намери подизпълнител за пласмента на оптични рамки, между които и такива, означени със знака DACSHI, на територията на България и Сърбия. Със споразумението - за България и Сърбия, жалбоподателят е упълномощен да регистрира, популяризира, продава, разпространява, получава лицензи за внос, регистрации и сертификати за стоки с марки MATRIX, TOMMY SHARK, KATRIN JONES, DACSHI и PAPARAZZI. Клауза в споразумението сочи, че то има действие за срок от пет години, считано от 15.07.2017 г. Споразумението за дистрибуция се потвърждава от представени митнически декларации. Макар изпращачът не навсякъде да съвпада с указаното като производител дружество, данните в тях показват, че през 2017 - 2019 г., на територията на България, с получател "М. груп къмпани", са внесени слънчеви очила и рамки за очила, назовани с горепосочените наименования. В митническите документи обемът на вноса и стойността му са отбелязани общо, като само в декларация от 27.06.2019 г. броят на артикулите е разделен на базата на техните марки, от които тези със знака DACSHI възлизат на 8 680 броя. Извън това, в своята цялост изделията варират в количества от 5 034 до 57 244 броя, на стойност между 5 955 и 28 759 лв. на доставка. Приложени са и фактури за продажби между 2016 - 2021 г. и стоките DACSHI попадат в продуктовата категория слънчеви очила и рамки за очила, като две от фактурите сочат доставка и на калъфи за очила (фактури с № № 4095/26.02.2021 г. и 4100/03.03.2021 г.). Количествата пласмент с процесната марка се движат в широки граници - от 5 до 6 600 броя на сделка, с обща цена между 5-6 600 лв. Доставчик по счетоводните документи е дружеството - маркопритежател, а получатели са множество контрагенти. Указаните във фактурите населени места на получаване сочат, че чрез разпространението на стоките в рамките на основни административни центрове като С., В., С., П., С. З., П. и Р., на практика се е реализирала дистрибуция на територията на цялата страна. От представените счетоводни и митнически документи - фактури, опаковъчни листове, товарителници и митнически декларации от 01.07.2019 г., 05.03.2020 г., 03.09.2020 г., 18.02.2021 г., 22.07.2021 г., 06.07.2021 г. и 29.09.2021 г. административният орган установил, че маркопритежателят е осъществявал сделки не само с български, но и с чуждестранни търговци, на които през 2019 - 2021 г. жалбоподателят доставил рамки за очила (метални и пластмасови) DACSHI в размер на приблизително 19 347 броя на стойност 51 533 евро. Изследвани са и изображенията на продуктите очила (рамки за очила), подредени върху поставки и във витрини с надпис DACSHI върху стъклата на очилата и стелажите, на които са изложени. Като обсъдил изображенията съвкупно с подробно разгледаните документи за доставка, издателят на оспорения акт приел, че

за процесния период знакът ДАССНІ се употребява като наименование за идентификацията на търговския произход на стоки, което се проектира към тях или като словен елемент, придружаващ вида на продукта при описанието във фактурите, или като комбинация от думата "Dacchi" и специфичен шрифт, поставена върху артикулите или съоръженията за представянето им в рамките на съответните търговски обекти. Видът, в който се използва марката, не се различава съществено от този на процесната регистрация. Отличителен за атакуваната марка е словният елемент "Dacchi", чрез който тя се възприема и запомня от потребителите. Макар че не всички материали сочат използване на марката изключително във вида, в който е регистрирана - комбинация от словен елемент и специфично изписване, чрез масивни букви на латиница, тъй като сам по себе си този вид не е силно характерен, реално той почти напълно се припокрива със знаците, присъстващи в счетоводните и митническите документи, и изцяло съответства на този върху част от изображенията на рамки за очила. В тази връзка е отчетено и обстоятелството, че в реални пазарни условия, търговското представяне на изделията не може да се ограничи единствено до означаването им със знака така, както е регистриран. Пример за това са фактурите за продажба и някои от търговските документи, където възможностите за представяне на съответната информация относно продуктовата номенклатура са ограничени, поради което нерядко идентификаторът за търговския произход на стоките се визуализира единствено чрез неговото изписване.

Въз основа на направения анализ административният орган приел, че между 2016 и 2021 г., дружеството - жалбоподател е извършвало продажба на слънчеви очила, рамки и калъфи за очила. Снабдяването с описаните стоки е постоянно и в значителни количества. Следователно, в рамките на доказвания период на използване маркопритежателят е участвал в търговския оборот на територията на Република България, осъществявайки разпространението на стоки с марка ДАССНІ, включително чрез внос и износ на продукти с процесния знак. Стоките са в обем, който сочи наличието не на фиктивно, а на реално използване на процесната марка, което позволява достигането и запазването на определени пазарни позиции.

Според чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗМГО регистрацията на марка се отменя по искане на всяко лице, когато тя не е била използвана по смисъла на чл. 21 от същия закон. Съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗМГО, когато в срок от пет години от датата на регистрацията на марката притежателят ѝ не е започнал реално да я използва на територията на Република България във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана, или използването е било преустановено за непрекъснат период от пет години, регистрацията може да бъде отменена, ако не съществува основателна причина за неизползването. За да се счита задължението по чл. 21, ал. 1 от ЗМГО за изпълнено, необходимо е използването да е реализирано от неговия притежател или от друг с негово съгласие. При преценката на доказателствата за реално използване се отчитат редица фактори, като: реализирането на формите на използване (поставяне на знака върху стоките или върху техните опаковки; предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, съхраняването или държането им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак; вносът или износът на стоките с този знак; използването на знака в търговски книжа и реклами); мястото, продължителността, обемът и естеството на употреба на марката за стоките

или услугите, за които е регистрирана; видът на използване на марката от притежателя ѝ, който не трябва да се различава съществено от вида, в който е била регистрирана, независимо дали видът, в който се използва, е регистриран като друга марка на същия притежател. Реално е действителното използване на марката и то трябва да съответства на нейната функция - да служи като гаранция за произхода на стоките или услугите, за които е регистрирана, позволявайки на потребителите да ги разграничат от конкурентните предложения на пазара. Следователно, наред с изброените вече проявления на използване на марката, под реално използване трябва да се разбира преди всичко използването, което е способно да оправдае основното ѝ предназначение да отличава стоките или услугите. Ето защо то не може да бъде символично и да е насочено към запазване на предоставеното с регистрацията право. Обратно, необходимо е марката действително да е била на пазара и да е създавала определена представа у потребителите за връзката ѝ с конкретна продуктова категория. Това означава, че за да е реално, използването трябва да е в степен, която да е обоснована за съответния икономически сектор като достатъчна за заемането и задържането на пазарни позиции. В този смисъл понякога дори и минималната степен на използване на марката може да се приеме като реално осъществено търговско присъствие. Други фактори, които оправдават наличието на реално използване са естеството на стоките или услугите, характеристиките на пазара, териториалният обхват и честотата на използване на марката.

За да постанови решението в оспорената му част, адм. орган е приел, че липсват доказателства за използване на атакуваната марка, поради което задължението по чл. 21 от ЗМГО може да се смята за неизпълнено, поради което на основание чл. 76, ал. 7, т. 2 от ЗМГО е отменена регистрацията на марка с рег. № 50678 DACСНІ, комбинирана, за стоките "противозаслепяващи очила" (клас 9).

Според съда и въз основа на събрания доказателствен материал,противно на доводите на ответника, безпротиворечиво се установява от приложените в административната преписка фактури и декларации на служители на дружеството, които са годно доказателствено средство в производството пред Патентно ведомство на основание чл. 43 АПК, че притежателят на процесната марка е осъществявал търговска дейност със стоки, означени с марката, в достатъчен обем и значителен дял от тези стоки представляват слънчеви очила. С оглед задължителните указания на ВАС и за изясняване на спора, следва да се изследва въпроса дали стоката „слънчеви очила“ е сходна и/или идентична на стоката „противозаслепяващи очила“. В тази връзка съдът е допуснал изслушване на съдебно-маркова експертиза, която кредитира като обективно и компетентно дадена.

Преценката за идентичност и сходство на стоки и услуги се определя въз основа на тяхното естество, предназначение, взаимовръзки и други фактори. Релевантен фактор при сравняване относно идентичност или сходство на термините „противозаслепяващи очила“ и „слънчеви очила“ е тяхното естество. За определяне на фактора „естество“ могат да бъдат използвани критериите на стоките като състав и функция. Относно критерий „състав“ стоките „противозаслепяващи очила“ и „слънчеви очила“ имат основен елемент - стъкла, които са с еднакъв състав при двата

вида очила, който може да е от стъкло или от пластмаса. Относно критерий „функция“ стоките „противозаслепяващи очила“ и „слънчеви очила“ имат еднаква функция - защита от вредно излъчване. Друг релевантен фактор при сравняване относно идентичност или сходство на термините „противозаслепяващи очила“ и „слънчеви очила“ е тяхното предназначение. Според вещото лице относно критерий „предназначение“ стоките „противозаслепяващи очила“ и „слънчеви очила“ имат еднакво предназначение - да предпазва очите от силна светлина. Също така стоките „противозаслепяващи очила“ и „слънчеви очила“ имат еднакви търговски пътища и начин на пазарна реализация. С оглед горното, съдът прави извод, че стоките „противозаслепяващи очила“ са идентични на стоките „слънчеви очила“.

Вещото лице въз основа анализ на събраните доказателства е установило също, че терминът „противозаслепяващи очила“ по своето естество, предназначение, начин на пазарна реализация е идентичен на термина „очила с антирефлексно покритие“, както и че терминът „слънчеви очила“ по своето естество, предназначение, начин на пазарна реализация е идентичен на термина „очила с антирефлексно покритие“, от което също следва извод, че стоките „противозаслепяващи очила“ и „слънчеви очила“ са идентични.

Следователно, щом от събраните доказателства се установява реално използване на марката за стоките „слънчеви очила“ за релевантния период, и стоките „слънчеви очила“ са идентични на стоките „противозаслепяващи очила“, то е налице е реално използване на марката в релевантния период за стоките „противозаслепяващи очила“ /клас 9/. Безпротиворечиво се установява използването на марката в релевантния период за стоките „противозаслепяващи очила“, поради което не е налице основание за отмяна регистрацията на марката в частта относно стоките "противозаслепяващи очила" от клас 9 на МКСУ. Не са налице предпоставките визирани в цитираните по- горе чл. 35 ал.1 т.1 вр с чл.21 ал.1 от ЗМГО. Притежателят на процесната марка е осъществявал търговска дейност в релевантния период със стоки „слънчеви очила“ означени с марката, които са идентични на стоките „противозаслепяващи очила“ в достатъчен обем.

Гореизложеното обосновава извод за незаконосъобразност на решението на председателя на ПВ в оспорената му част, поради което следва да се отмени.

Относно разноските: С оглед изхода на спора и по арг. от чл. 143 ал.1 АПК на жалбоподателя се дължат разноски в размер общо на 3 550 лв. / 50 лв. д.т., 1000 лв. заплатен адвокатски хонорар при първоначалното разглеждане на делото пред АССГ, 1000 лв. заплатен адв. хонорар за пред ВАС , 1000 лв. заплатен адвокатски хонорар за настоящото разглеждане на спора и 500 лв внесен депозит за в.л./ Заплатените адвокатски възнаграждения за всяка инстанция са в размер на минимума по чл. 8 ал.3 от Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения. С оглед изхода на спора, на ответника не се дължи юриск. възнаграждение.

Мотивиран така, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ Решение № РС-9-(1)/11.01.2023г. на Председателя на Патентно ведомство (ПВ) **В ЧАСТТА**, с която на осн чл. 76 ал.7 т.2 ЗМГО е отменена регистрацията на марка с рег. № 50678 ДАССНІ, комбинирана, за стоките „противозаслепяващи очила“ / клас 9/ на Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ).

ОСЪЖДА Патентно ведомство на Република България да заплати на „Милано груп къмпани“ ЕООД сумата от 3 550 лв. разноси по делото.

Решението подлежи на оспорване пред ВАС на РБългария в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

СЪДИЯ: