

РЕШЕНИЕ

№ 2876

гр. София, 27.04.2018 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 28 състав,
в публично заседание на 28.03.2018 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Антони Йорданов

при участието на секретаря Наталия Дринова, като разгледа дело номер **9372** по описа за **2017** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145-178 АПК вр. чл.50, ал.1 от Закона за марките и географските означения.

Образувано е по жалба на [фирма] със седалище [населено място] срещу Решение № 31 от 23.03.2017г. на Председателя на Патентно ведомство на РБ, с което е отхвърлено искането на жалбоподателя за отменяне на регистрацията на марка рег. № 18053 „3.“ комбинирана, с притежател [фирма].

В жалбата се твърди, че оспорваната заповед е незаконосъобразна поради нарушение на материалноправните разпоредби и се иска същата да бъде отменена. Претендират се разноски.

Ответникът – Председателят на Патентно ведомство, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата и моли съда да се произнесе с решение, с което да я отхвърли. Претендира разноски.

Заинтересованата страна [фирма] оспорва жалбата и моли съда да я отхвърли. Претендират се разноски.

Съдът, след като се запозна с жалбата, становищата и възраженията на страните, както и приетите по делото писмени доказателства, прие за установено следното от фактическа страна:

Производството пред административния орган е образувано по искане вх.№ 1306366 от 29.06.2015г. на [фирма] за отмяна на регистрацията на марка с рег. № 18053 „3.“ комбинирана. В искането с твърди, че маркопритежателят не е използвал реално процесната марка продължение на повече от пет последователни години за стоките, за

които е регистрирана.

С писмо от 21.07.2015г. притежателят на марката е уведомен за постъпилото искане и му е даден срок, течащ от датата на получаване на уведомлението, в който той може да възрази и да представи доказателства за използване на марката, респ.основателни причини за неизползването ѝ. В рамките на законоустановения срок, на 13.08.2015г. е постъпило възражение, с което се оспорват твърденията на молителя. Според него през процесния период марката е използвана при условията на чл.19, ал.3 от ЗМГО от лицензополучателя [фирма].

Препис от възражението, ведно с приложените доказателства са връчени на молителя като е даден едномесечен срок за становище. В дадения срок е постъпило такова, с което се твърди, че представените писмени доказателства не доказват реално използване на процесната марка.

В хода на административното производство е установено, че по искане № 70-00-1292/06.02.2013г., между същите страни е образувано друго производство, което е със същия предмет, касаещо периода от 06.02.2008г. до 06.02.2013г. за което е издадено Решение № 112/09.04.2014г. на председателя на ПВ. Същото е оспорено по съдебен ред пред АССГ, за което е образувано адм.д.№ 6789/2014г. тъй като периода по това заявление частично припокрива процесното, ответникът е приел, че изхода на съдебния спор ще има значение за началото на пет годишния период на неизползване, е издал Решение № 68/23.03.2016г., с което на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК е спряло производството. С решение № 160/13.09.2016г. производството е възобновено, тъй като основанията за спиране са отпаднали.

Въз основа на гореизложеното е постановено оспореното в това производство решение на председателя на ПВ на РБ, с което е отхвърлено искането за отмяна на регистрацията на комбинирана марка № 18053 „3.“.

В хода на оспорването на решението пред настоящия състав, бе оспорена истинността на лицензионни договори за марка рег. № 18053 „3.“. Въз основа на това е открито производство по чл.193 от ГПК като е разпределена доказателствената тежест. За изясняването на тези спорни факти е назначена и изготвена е съдебно-почеркова експертиза, неоспорена от страните, от заключението на която се установи, че подписите под представените договори са положени от техните автори.

Наред с това са оспорени приложените - Фактура № 11776/24.10.2014г.; - Фактура № 11777/24.10.2014г.; Фактура № 11779/27.10.2014г.; Фактура № 11780/27.10.2014г.; Фактура № 11786/28.10.2014г.; Фактура № 11787/28.10.2014г.; Фактура № 11840/20.11.2014г.; Фактура № 12248/12.05.2015г.; Фактура № 12248/12.05.2015г.; Фактура № 12295/28.05.2015г.; Фактура № 12296/28.05.2015г.; Фактура № 313/10.09.2014г.; Фактура № 4131/26.09.2014г.; Фактура № 4162/08.10.2014г. и стокова разписка № 7396 към нея.

При така приетата фактическа обстановка, съдът прави следните прави изводи :

Жалбата е ДОПУСТИМА, като подадена в срок, от легитимирано за това лице – подателят на искането за заличаване на регистрация и срещу подлежащ на съдебен контрол индивидуален административен акт.

Разгледана по същество, жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

Оспореният административен акт е издаден от компетентен орган - Патентно ведомство, съобразно правомощията, предвидени в чл.46, ал.6 ЗМГО.

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.

При издаване на обжалвания административен акт не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, които да са ограничили правото на защита на оспорващия и да са пречатили възможността му адекватно да я организира. Съгласно трайно установената практика на Върховен административен съд, съществено е това нарушение, при наличието на което да повлияе върху съдържанието на акта, т.е. ако това нарушение не е допуснато, би се стигнало до постановяване на акт с различно съдържание. Производството е започнало по искане на заинтересована страна при спазване на процедурата по чл.46 ЗМГО. Препис от искането е връчено на притежателя на марката, който се е възползвал от дадената му възможност за становище и представяне на доказателства. Препи от възражението е връчено на молителя, с което настоящият състав приема, че административният орган е спазил процедурата.

Оспорваното решение е издадено в съответствие с материалноправните разпоредби.

Не се спори, че процесната марка е комбинирана и е регистрирана на 07.10.1991г. за стоките „екструдирани храни на зърнена основа“ от клас 30 на Международната класификация на стоките и услугите със срок на действие на регистрация до 04.06.2021г.

Съгласно чл.25 ал.1, т.1 от ЗМГО регистрацията на марката се отменя, когато марката не е била използвана съгласно чл. 19 от ЗМГО. Последната предвижда наличието на следните кумулативно дадени предпоставки, а именно: 1. използването на марката да не е извършвано от притежателя на правото и/или с негово съгласие, от друго лице, във връзка със стоките/услугите, за които марката е регистрирана; 2. използването да не е започнало в срок от 5 години от датата на регистрацията или да е преустановено за непрекъснат период от 5 години в периода на действие на регистрацията; 3. използването да не е „реално“ по смисъла на чл. 19 ал. 2 от ЗМГО - да не е такова по чл. 13 ал.2 от ЗМГО или да не е налице използване на марката от притежателя ѝ във вид, който не се различава съществено от вида, в който марката е била регистрирана, съответно марката да не е поставяна върху стоките или върху тяхната опаковка в Република България, независимо от това, че са предназначени само за износ; 4. неизползването да не се дължи на основателна причина.

Спорът между страните е за наличието или липсата на елементите от фактическия състав на чл.19 от ЗМГО, а именно дали марката е реално използвана и използването дали е осъществено от притежателя ѝ и/или друго лице с негово съгласие.

В националното законодателство е определено законово понятието "реално използване на марка", като съгласно чл. 19, ал. 2 ЗМГО " за реално използване по смисъла на ал. 1, освен използването по чл. 13, ал. 2 се счита и: 1. използването на марката от притежателя и във вид, който не се различава съществено от вида, в който марката е била регистрирана; 2. поставянето на марката върху стоките или върху тяхната опаковка в Република България, независимо от това, че са предназначени само за износ. Използването на марката със съгласието на притежателя се счита за използване от самия него. Разпоредбата на чл. 10, § 1 и 2 от Директива 2008/95/ЕО гласи: "Когато в срок от пет години от датата на приключване на производството за регистрация притежателят не е започнал реално да използва марката в държавата-членка във връзка със стоките или услугите, за които тя е регистрирана, или ако използването е било преустановено за непрекъснат период от пет години, към

марката се прилагат санкциите, предвидени в настоящата директива, освен ако съществува основателна причина за неизползването. Използване по смисъла на първата алинея е и: а) използването на марката във вид, различен по отношение на елементи, които не променят отличителния характер на марката в сравнение с вида, в който тя е регистрирана; б) поставянето на марката върху стоки или тяхната опаковка в съответната държава-членка единствено с цел износ. 2. Използването на марката със съгласието на притежателя или от всяко лице, което има право да използва колективна, гаранционна или сертификат на марка, се счита за използване от притежателя. " Съгласно чл. 12 § 1 на директивата марката може да бъде отменена, ако през непрекъснат период от пет години тя не е била реално използвана в държавата-членка във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана, и не съществуват основателни причини за неизползването. По силата на чл. 5 § 1, 2 и 3 от Директивата регистрираната марка предоставя на притежателя изключителни права. Реалното използване на марката означава използването ѝ в съответствие с нейната основна функция - да отличи и служи като гаранция за произхода на стоките и услугите, за които е регистрирана, с цел да създаде или запази пазара на тези стоки и услуги.

В случая в съответствие с цитираните разпоредби и ангажираните доказателства, безспорно се установи реално използване на марката със съгласието на притежателя, което както се спомена по-горе, се счита за използване от самия него.

От представените в хода на събиране на доказателства счетоводни документи – фактури, справки – декларации по ЗДДС и дневници за покупки и продажби, издадени от ТД на НАП, се установява, че продукти с марката са предлагани в релевантния период. Същите имат достоверна дата и са отразени по надлежния ред в счетоводството на дружеството.

Настоящият състав намира, че е налице и хипотезата на чл.19 ал.3 от ЗМГО, което е видно от приложените по делото оригинали на лицензионни договори съответно от 24.03.2013г. и 25.03.2016г., които съдът приема за действителни, базирайки е на заключението на вещото лице, което съдът намира за пълно, ясно, обосновано и изчерпателно, непоставящо под съмнение неговата правилност. Въз основа на това съдът мотивира извод за доказаност, че [фирма] е използвал марката със съгласието и по силата на сключен договор с маркопритежателя. В тази връзка следва да се приеме, че за процесния период марката е използвана от маркопритежателя.

На последно място, но не и по значимост, съдът намира, че оспореното решение е издадено в съответствие с целта на закона. Регистрацията на една търговска марка в съвременните икономически пазарни отношения освен че създава нов обект на изключително право, има и самостоятелно икономическо значение. То се изразява в нейната стойност, определена чрез много фактори, най-важните между които са: период на съществуване на пазара, територия на реализация на стоката, активност на възприемане, отличимост, възможност за запомняне и др. Независимо че няма законодателно закрепен количествен критерий за реално използване на една марка за единица период от време предвид предназначението и целта за която се регистрира една марка, а именно да бъде разпознавана на пазара чрез стоките, означени с нея, да носи на притежателя и известност и в резултат на това високи доходи и други конкурентни предимства е необходимо постоянното и присъствие в оборота. Следователно под понятието „реално използване“ на една търговска марка освен проявлението на някой/някои от начините, посочени в цитираните по-горе

разпоредби, следва да се разбира преди всичко действителното използване, отговарящо на основната функция на марката, която се състои в това да гарантира на потребителя какъв е произходът на дадена стока или услуга, с оглед създаване или запазване на дял на пазара за тези стоки и услуги, които са защитени от марката.

Предвид горното, настоящата инстанция приема, че процесното решение, издадено от председателя на ПР е законосъобразно като липсват основания за неговата отмяна.

Предвид изхода на делото и на основание чл.143, ал.4 от АПК, вр.чл.78, ал.8 от ГПК, оспорващите следва да бъдат осъдени за да заплатят солидарно на ответника сторените по делото разноси за юрисконсултско възнаграждение, в размер на 300, определено по реда на чл. 78, ал. 8 от ГПК, във връзка с чл. 37, ал.1 от Закона за правната помощ, във връзка с чл.24 от Наредба за заплащането на правната помощ, субсидиарно приложими на основание чл. 144 от АПК и ТР № 3/13.05.2010 г. по т.д. № 5/2009 на ВАС, определени от съда отчитайки сложността на казуса и неговата продължителност.

С оглед изхода на делото и на основание чл.143, ал.3 от АПК, оспорващият следва да бъде осъден да заплати на заинтересованата страна сторените по делото разноси в размер на 1100 /хиляда и сто/ лева, от които сумата от 800лв. адвокатско възнаграждение и сумата от 300лв. възнаграждение за вещо лице, своевременно поискани и доказани със списък по чл.80 от ГПК.

От страна на процесуалния представител на оспорващата страна е направено възражение за прекомерност, което съдът отхвърля, предвид фактическата и правна сложност на делото, както и множеството проведени заседания.

Воден от горното Административен съд София-град

Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ жалбата на [фирма] със седалище [населено място] срещу Решение № 31 от 23.03.2017г. на Председателя на Патентно ведомство на РБ, с което е отхвърлено искането на жалбоподателя за отменяне на регистрацията на марка рег. № 18053 „3.“ комбинирана.

ОСЪЖДА [фирма], с ЕИК[ЕИК], да заплати на Патентно ведомство сумата от 300 лв. разноси по делото.

ОСЪЖДА [фирма], с ЕИК[ЕИК], да заплати на [фирма], с ЕИК[ЕИК] сумата от 1100лв. разноси по делото

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от връчване на преписи на страните.

Препис от решението да се връчи на страните по реда на чл.138 от АПК.

СЪДИЯ: