

РЕШЕНИЕ

№ 1057

гр. София, 21.02.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 68 състав,
в публично заседание на 16.02.2022 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Вяра Русева

при участието на секретаря Елеонора М Стоянова, като разгледа дело номер **4594** по описа за **2021** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

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 [фирма] срещу Решение № РС -79-1 от 4.03.2021г. на Председателя на Патентното ведомство с което на осн. чл.75 ал.10 т.5 от ЗМГО се оставя без уважение жалбата от 30.04.2020г от [фирма] срещу решение по опозиция срещу регистрацията на марка вх. № 143805 RAPHELLA, словна.

В жалбата се излагат подробни доводи за материална незаконосъобразност на решението и постановено при процесуални нарушения. Твърди, че няма данни марка RAPHELLA да е с действие на територията на Европейския съюз и в частност Р България. Обосновава доводи, че липсва между заявителя и опонента изискуемия от разпоредбата на чл.12 ал.5 от ЗМГО характер на правна връзка между тях. Сочи също, че между заявителя и заинтересованата страна не е налице споразумение за търговско сътрудничество, което е от естество да създаде отношения на доверие , като наложи изрично или мълчаливо на заявителя общо задължение за доверие и лоялност. Преценката за наличието на агент или представител следвало да бъде направено на база действителния характер на отношенията между търговските субекти. Управителят на заявителя не е агент, респ. представител, тъй като сам по себе си не е търговски партньор на опонента. Моли да се отмени решението.

Ответникът – Председателят на Патентно ведомство чрез процесуалния

си представител оспорва жалбата и моли да се отхвърли.Претендира юриск.възнаграждение.

Заинтересованата страна Д. Д. К. К. И. Т. И. И. С. ВЕ Т. О. в писмена молба оспорва жалбата като неоснователна и моли да се отхвърли.

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:

Производството пред административния орган е образувано по заявка на [фирма] за регистрация на марка вх. № 143805 / 21.11.2016 RAPHELLA, словна. Срещу регистрацията е подадена опозиция от Д. Д. К. К. И. Т. И. И. С. ВЕ Т. О. от 28.07.2017г като притежател на по-ранна марка Raphella рег. № 101724 в Турция, с твърдения, че стоките, означени с марката се разпространяват на територията на Р България чрез дистрибуторите му Д. А. Д., К. Каймак и техните [фирма] и [фирма] с които има сключени договори. С решение от 18.02.2019г на Председателя на ПВ заявката за регистрация на марка вх. № 143805 / 21.11.2016 RAPHELLA, словна е прехвърлена на жалбоподателя [фирма]. Опозицията е разгледана от състав на отдела по опозиция съобразно чл.38г, ал.1 от ЗМГО отм, спазена е процедурата разписана в цитираната разпоредба, като предвид, че опозицията е основателна е взето решение от 16.12.2019г, на осн. чл.38г ал.10 от ЗМГО отм, за пълен отказ на регистрацията на марката - обект на опозицията.

Решението на председателя на Патентното ведомство е мотивирано с разпоредбата на чл.12 ал.6 от ЗМГО /обн ДВ бр.98 от 13 декември 2019г/. съответстващ на чл.12, ал.5 от ЗМГО /отм/. Без да е изрично посочено следва да се съобрази и § 5 ал.1 от ПЗР на ЗМГО /нов/, според който 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.

С оспореното решение е прието, че е изпълнен фактическия състав на чл.12 ал.6 от ЗМГО според който при опозиция, подадена от действителния притежател на марка, не се регистрира марка, когато е заявена от името на агент или представител на действителния притежател без негово съгласие.

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.75 ал.12 от ЗМГО във връзка с чл.75 ал.10 т.5 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.

При издаване на обжалвания административен акт не са допуснати съществени нарушения на процесуалния закон, които да са самостоятелни основания за отмяна, спазена е процедурата по чл. 38г от ЗМГО отм.

Хипотезата на правната норма на чл.12 ал.6 от ЗМГО изисква кумулативното наличие на посочените в нея предпоставки, а именно 1.) опонентът да

е притежател на по-ранна марка; 2.) заявителят да има качеството на агент или на представител на опонента; 3.) заявката е на името на агента или на представителя без съгласието на притежателя; и 4.) заявката да се отнася до идентични или подобни знаци и стоки.

Посочената разпоредба е специална хипотеза на отказ за регистрация на заявена марка при подадена опозиция. Целта на законодателя е да се откаже регистрация на заявител който злоупотребява с доверието на своя търговски партньор.

От доказателствата се установява, че опонентът Д. Д. К. К. И. Т. И. И. С. ВЕ Т. О. е притежател на по-ранна марка Raphella рег. № 101724 заявена на 12.12.2013г и регистрирана на 13.05.2015г в Турция. Процесната марка RAPHELLA, словна е заявена от [фирма] с вх. № 143805 / 21.11.2016 г. Следователно опонентът е притежател на по-ранна марка и посоченото първо условия е изпълнено. Няма изискване по-ранната марка да има действие и по отношение на територията на Европейския съюз, в частност на територията на Р България.

В случая основния спорен въпрос се свежда до това какво е правното положение на жалбоподателя [фирма] /праводателя му Р. О./ и има ли качеството на агент/представител спрямо заинтересованата страна Д. Д. К. К. И. Т. И. И. С. ВЕ Т. О..

Нормата на § 1 т. 7 от ДР на ЗМГО дефинира понятието "Агент или представител" като „лице, което действа или трябва да действа в интерес на действителния притежател на марка въз основа на правна или фактическа връзка с него по отношение на стоките или услугите, означени с марката“.

От доказателствата по делото се установява, че [фирма] подало заявката за регистрация на процесната марка RAPHELLA, словна, към 25.11.2013г е със съдружници К. Каймак и Д. А. Д.. Д. А. Д. е управител и едноличен собственик на капитала на [фирма] към 2010г, а към 2012г управител е К. Каймак. Към 2014г двама от съдружниците в [фирма] са К. Каймак и Д. А. Д.. [фирма] на което е прехвърлено от [фирма] процесната заявка за регистрация е вписано в ТР през 2018г с управител и едноличен собственик на капитала Д. А. Д.. Налице е договор за изключително търговско представителство сключен през 2014г между опонента Д. Д. К. К. И. Т. И. И. С. ВЕ Т. О. и [фирма] като дистрибутор, изключителен търговски представител и купувач, по силата на който последният разпространява и продава продуктите на производителя на част от територията на Р България в съответствие с политиката на производителя. Сключен е през 2016 г и безсрочен договор за поверителност между опонента Д. Д. К. К. И. Т. И. И. С. ВЕ Т. О. и Д. А. Д., в качеството му на дистрибутор. Налице са данни за внесени от [фирма] парфюмни води, произведени от опонента.

С оглед горното в периода преди заявяване на процесната марка /преди 2016г/ К. Каймак и Д. А. Д., лично или чрез управляваното от тях [фирма] са изключителни дистрибутори на територията на Р България на Д. Д. К. К. И. Т. И. И. С. ВЕ Т. О., във връзка с произвежданите от последния парфюми и козметика, вкл парфюми с търговска марка „Bargello“.

При отчитане на даденото в Указанията за прилагането на Парижката конвенция за защита на индустриалната собственост (G. to the Application of the P. Convention for the protection of industrial properties, Указанията) - публично достъпни на адрес: <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=239>, с. 124 и сл., и на решение 06.09.2006 г., D. - Т., Т-6/056, EU:T:2006:241, както и на Насоките за проверка на марки на Европейския съюз, служба на Европейския съюз за

интелектуална собственост, част В, Опозиция, раздел 3 "Подаване на заявки от агенти на притежателя на марката без негово съгласие (член 8, параграф 3 от регламента на марките на Съюза, Насоките) - публично достъпни на адрес: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/guidelines-repository>, следва, че целта на разпоредбата на чл. 12 ал.6 от ЗМГО е да предотврати злоупотребата с марка от агента или представителя на притежателя на марката, тъй като те могат да използват знанията и опита, придобити по време на бизнес отношенията с притежателя на марката, и по този начин да се възползват по неправомерен начин от усилията и инвестициите на маркопритежателя. Това значи, че нейната цел е да защити законните интереси на притежателя на марката като му предостави правото да забрани регистрацията. В Указанията - с. 124, е посочено, че в много случаи връзката ще бъде надлежно регулирана чрез договор, но в други случаи няма да съществува договор или той ще бъде мълчалив или несъответстващ на предмета. Посочено е също, че с оглед на целта на разпоредбата, понятието "агент или представител" не следва да се тълкува стриктно, като даденият пример е за лице, което действа като дистрибутор. В Насоките - с. 9, е посочено, че "за целите на член 8, параграф 3 от Регламента за марките на ЕС е достатъчно да има някакво споразумение за търговско сътрудничество между страните от такъв вид, който е от естество да създаде отношения с доверителен характер, като наложи изрично или мълчаливо на заявителя общо задължение за доверие и лоялност с оглед на интересите на притежателя на марката". Примерите, които са дадени са за лицензополучателя на притежателя или упълномощен дистрибутор, но изрично е посочено, че "Като се има предвид разнообразието от форми, които търговските отношения могат да придобият на практика, се прилага подход на разглеждане на всеки отделен случай, с акцент върху това дали договорната връзка между възразяващия притежател и заявителя е ограничена само до поредица от спорадични сделки или пък е с такава продължителност и с такова съдържание, че да обосновава прилагането на член 8, параграф 3 от Регламента за марките на ЕС.

Въпросът по същество следва да бъде, дали сътрудничеството с притежателя на марката е дало на заявителя възможност да опознае и оцени стойността на марката и впоследствие го е подтикнало да се опита да регистрира марката на свое име. Необходимо е да има някакъв вид споразумение за сътрудничество между страните, тъй като ако заявителят действа напълно независимо, без да влиза в каквито и да било доверителни отношения с притежателя на марката, той не би могъл да се разглежда като агент или представител. Видно от разясненията, дадени за приложимостта на член 6 septies на Парижката конвенция и на член 8, параграф 3 на Регламента относно марката на ЕС - разпоредбите, които са пряко свързани с националната разпоредба и които са основа за нейното тълкуване, преценката за наличие на качеството агент или на качеството представител на притежателя на марката следва да бъде направено на базата не единствено на формалния белег - наличие на търговско споразумение, а на базата на действителния характер на отношенията.

С оглед горните фактически установявания /в т.ч. договор за изключително търговско представителство сключен през 2014г между опонента Д. Д. К. К. И. Т. И. И. С. ВЕ Т. О. и [фирма] и сключен през 2016 г безсрочен договор за поверителност между опонента Д. Д. К. К. И. Т. И. И. С. ВЕ Т. О. и Д. А. Д. /и изведеното, че К. Каймак и Д. А. Д., лично или чрез управляваното от тях [фирма]

са изключителни дистрибутори на територията на Р България на Д. Д. К. К. И. Т. И. И. С. ВЕ Т. О., във връзка с произвежданите от последния парфюми и козметика, вкл парфюми с търговска марка „Bargello“, съдът прави извод, че отношенията безспорно са такива, които дават пълна възможност на заявителя да опознае и оцени стойността на марката, тъй като чрез съдружниците си и управителя си участва пряко и непосредствено в нейната търговска реализация. Наличието на цитираните договори, както и доказателства за предоставяне на стоки от опонента на заявителя за целите на търговката реализация и при безспорно активното сътрудничество за популяризиране и продажба на стоките, води до извод за правоотношение, което има характер на представителство /агентство по смисъла на чл. 12, ал. 6 ЗМГО. Безспорно управителят/съдружник на дружество „Б.“ / по договора за изключително търговско представителство от 2014г/ не е агент или представител по смисъла на разпоредбата, защото той сам по себе си не е търговски партньор на притежателя на марката – опонент, такъв партньор е дружеството. Но в случая не става въпрос за поведението на управителя, а за действителния характер на отношенията. Налице са доказателства за наличие на реално, ефективно и трайно търговско правоотношение, породило общо задължение за доверие и лоялност от страна на заявителя /праводателя му/ спрямо опонента.

По силата на цитираните две договорни съглашения сключени между опонента от една страна и [фирма] и Д. А. Д. от друга страна, и наличието на доказателства са осъществени в страната внос на стоки на производителя/опонента/ се обуславя извод за трайни търговски отношения, пораждащи задължения за доверие и лоялност. Налице е правна и фактическа връзка между опонента и [фирма] и Д. А. в периода преди заявяване на процесната марка, които сочат, на агентство и представителство. [фирма] и Д. А. Д. по силата на договорите са действали за сметка и в интерес на турското дружество, притежател на по-ранната марка. Осъществявани са продажби и внос на стоки на територията на Р България, което е проявление на трайни търговски взаимоотношения, които създават задължение за проява на грижа към ползваната марка. К. Каймак и Д. А. Д. са подали заявката за регистрация на процесната марка от името на контролираното от тях дружество [фирма], като са сключили и договор през 2014г за изключително търговско представителство, чрез контролираното от тях [фирма]. Налице са търговски отношения, като в подкрепа на този извод е и договора за поверителност между опонента и Д. А.. Всичко това обосновава предприемане на действия в защита правата на опонента и грижа за притежаваната от него търговска марка. Поради това заявителят е представител, агент на опонента/ турското дружество/. Наличието на доказателства за правна или фактическа трайна търговска връзка включва съществуването на задължение за довереност и лоялност като агент или представител. Представените в административното производство снимки, рекламни материали, извлечения от интернет сайтове с изображения на продукти доказват продължително ползване на марката на територията на страната.

На следващо място, изричното противопоставяне на опонента за регистрация на процесната марка сочи на изпълнен следващия елемент от фактическия състав, а именно липса на съгласие на притежателя на марката.

Липсва спор между страните, че заявката се отнася до идентични или подобни знаци и стоки. В резултат обаче на служебното задължение да изясни всички относими факти, съдът отбелязва следното:

Анализът, като цяло за сходство на марките включва преценка за визуално, фонетично и смислово различие или сходство. Оценката на степента на сходство на марките не трябва да се базира на отделни техни елементи, а следва да се основава на тяхната цялост, вземайки предвид „отличителните“ и „доминиращи“ елементи в състава им. Под „отличителен“ елемент се разбира този елемент в състава на марката, който в най-голяма степен служи за осъществяване на основната функция на марката - да отличава стоките и / или услугите на едно лице от тези на други лица. „Доминиращ“ елемент е този, който благодарение на графичното си представяне обуславя общото впечатление, което марката оставя у потребителите.

Анализът на сходството на марките е записано и в Методическите указания на Патентното ведомство за прилагане на чл. 11 и чл. 12 от ЗМГО. В случая между сравняваните марки е налице сходство, произтичащо от идентичния словен елемент „RAPHELLE“, единствен в състава на заявената марка, а при по-ранната е доминиращ и носител на отличителността ѝ. Относно стоките част от тях са идентични на стоките от същия клас на по-ранната марка, други на по-ранната марка представляват обобщена категория, която включва и стоките от по-късния знак, стоки на процесната заявена марка са идентични на обобщено понятие на по-ранната марка.

Следователно, изпълнен е фактическия състав на чл. 12, ал. 6 от ЗМГО, правилно е оставена без уважение жалбата срещу решение на състав по опозиции срещу регистрацията на марка вх. № 143805 RAPHELLE, словна.

С оглед горното, съдът намира, че оспореното решение е издадено от материално компетентен орган, в пределите на неговата власт и в предвидената форма и съдържание, както и с оглед проследената по-горе хронология на действията извършени в административното производство, респ. установеното от фактическа страна не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, обуславящи отмяна по см. на чл.146 АПК, актът е постановен при спазване на процесуално правните норми, в т.ч. и срокове, съдържащи се в АПК и ЗМГО и при правилно приложение на материалния закон, както и отразеното в него кореспондира с действителното фактическо положение. Поради това и на основание чл. 172, ал. 2, предложение последно от АПК жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

Относно разноските:

С оглед изхода на спора на ответната страна се дължат разноски за юрисконсултско възнаграждение в минимален размер от 100 лв., определен съгласно чл.143, ал.3 АПК вр.с чл. 37, ал.1 от Закона за правната помощ и чл. 24 от Наредбата за заплащането на правната помощ.

Мотивиран така, съдът

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалба на [фирма] срещу Решение № РС -79-1 от 4.03.2021г. на Председателя на Патентното ведомство.

ОСЪЖДА [фирма] да заплати на Патентно ведомство юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв.

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

Препис от решението да се изпрати на страните.

СЪДИЯ: