

РЕШЕНИЕ

№ 497

гр. София, 23.01.2013 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 32 състав, в
публично заседание на 20.11.2012 г. в следния състав:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Мария Николова

при участието на секретаря Александра Ковачева, като разгледа дело номер **2993** по описа за **2012** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 144 – 178 АПК. Образувано е по жалба на [фирма] (сега [фирма] – видно от справката в Търговския регистър) срещу Решение № 01-ОМ от 15.02.2012г. на Председателя на Патентното ведомство на Р. Б. /ПВ/.

В жалбата се посочва, че обжалваното решение е неправилно и незаконосъобразно, като са развити подробни доводи в тази връзка. Съображения за отмяна на решението са изложени и в писмени бележки. Моли съдът да отмени решението и да определи марка „Х.” за общоизвестна.

Ответникът Председателя на ПВ, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата по съображения изложени в писмени бележки. Моли съдът да отхвърли жалбата. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД С.-ГРАД след като обсъди доводите на страните, прецени представените по делото доказателства и извърши проверка на оспорения акт в съответствие с разпоредбата на чл. 168 АПК, за да се произнесе съобрази следното от фактическа и правна страна:

Обжалва се подлежащ на обжалване индивидуален административен акт, от надлежна страна, за която е налице и интерес от обжалването. Жалбата, депозирана при ответника на 06.03.2012г., е подадена в срок, доколкото от доказателствата по делото се установява, че решението е връчено на жалбоподателя на 24.02.2012г. Предвид това съдът приема, че жалбата е процесуално допустима. Разгледана по същество тя е НЕОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:

От представените по делото доказателства се установява следното от фактическа страна.

Административното производство е започнало с Искане за определяне на марка „Х.” за общоизвестна рег. № 70-00-2806 от 09.03.2011г. Иска се марката „Х.” да бъде обявена за общоизвестна от 01.01.2008г. Искането е да се признае общоизвестност за стоки от: клас 3 – сапуни, парфюмерия, козметика, лосиони за коса, средства за почистване на зъби; клас 9 – очила и слънчеви очила; клас 16 – печатни произведения, фотография, канцеларски принадлежности, учебни материали; клас 25 – облекло, обувки, принадлежности за глава; клас 28 – игри и играчки, гимнастически и спортни артикули, които не са включени в други класове, украшения за коледни елхи, карти за игра. Посочено е, че искането се подава във връзка с подадена опозиция срещу регистрацията на сходна марка. Към искането са приложени доказателства в съответствие с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за реда и начина за определяне в ПВ на марка като общоизвестна и марка, ползваща се с известност на територията на Р. Б. (отм.), (наричана по надолу за краткост Наредбата). Със Заповед № 507 от 26.07.2011г. и Заповед № 752 от 16.12.2011г. и двете на Председателя на ПВ е назначен съставът, който да разгледа искането за определяне на марката като общоизвестна. Съставът на 15.02.2012г. е изготвил Становище. Въз основа на него е постановено оспорваното в производството Решение 01-ОМ/15.02.2012г. Със същото, след като искането е прието за допустимо, тъй като отговаря на изискванията на чл. 10 и чл. 12 от Наредбата във връзка с § 54 от ПЗР на ЗИД на ЗМГО (ДВ бр. 19 от 2010г., в сила от 10.06.2010г), е отхвърлено като неоснователно искането за определяне на марка „Х.” за общоизвестна за стоките: „сапуни, парфюмерия, козметика, лосиони за коса, средства за почистване на зъби” от клас 3; „очила и слънчеви очила” от клас 9; „печатни произведения, фотография, канцеларски принадлежности, учебни материали” от клас 16; „облекло, обувки, принадлежности за глава” от клас 25; „игри и играчки, гимнастически и спортни артикули, които не са включени в други класове, украшения за коледни елхи, карти за игра” от клас 28.

По делото, като част от административната преписка, са представени библиографска справка, доклад от национално –представително проучване от февруари 2011г., публикации в ежедневници за веригата, каталози, оценка на марката, извършена от лицензиран оценител. Представени са документи за пазарна реализация - фактури, счетоводни баланси, доказателства за извършени разходи за реклама, договори за реклама и спонсорство. От същите се установява, че марката „Х.” е регистрирана на 11.10.2007г. за стоки от клас 3,16,18,24,25,28,30. Хипермаркет „Х.” е сред трите най-популярни хипермаркета за детски и бебешки стоки в страната, че хипермаркети „Х.” са еднакво познати сред жителите на различни типове населени места. 12 % от българите над 18 години са пазарували в детски хипермаркети, като 4,1 % са за „Х.”. На базата на извършените през януари 2011г. покупки хипермаркети „Х.” постигат пазарен дял от над една четвърт (27,1%). Марката се рекламира в средствата за масово осведомяване, чрез публикации за разкрити търговски обекти, промоции. Издават се каталози с промоционални стоки. Оценката на марката възлиза на 4 366 600 лева към дата 21.02.2011г.

По делото е изслушана и приета съдебно – маркова експертиза, която съдът частично кредитира. Експертизата е обоснована и кореспондираща със събраните по делото доказателства. Съобразявайки представените по делото доказателства и извършвайки допълнително проучване вещото лице е посочило, че релевантните купувачи добре

познават хипермаркети „Х.“ като най – голямата верига детски магазини. Когато мислят за закупуване на детски и бебешки стоки се сещат за веригата магазини „Х.“, като я асоциират със стоки на различни производители. В материалите по делото и в каталозите, вещото лице е посочило, че не е открило такива, които показват поставяне на процесната марка върху сниманите в каталозите стоки или техните оригинални първични опаковки. Марката върху каталозите се използва по отношение на услугите от клас 35 за верига магазини и/или продажба на дребно. В съдебно заседание вещото лице посочи, че върху стоките са поставени марките на техните производители. Пред административния орган са представени доказателства за използване на марката като верига магазини – клас 35. Каталогите не са реклама. Вещото лице посочва, че поставянето на стоките предлагани от магазини „Х.“ в опаковъчни пликчета и торбички щамповани с марката „Х.“ означава използване на марката в търговската дейност. Съдът не кредитира заключението на експертизата в частта, в която е посочено, че процесната марка е използвана във връзка със стоките, за които се търси общоизвестност, чрез поставяне във вторични опаковки на търговеца, който дистрибутира различни детски и бебешки стоки, включително и такива, за които се претендира общоизвестност на марката. На първо място, защото изводът за поставяне на стоките в торбички и опаковъчни пликчета е направен без продължително изследване на тази практика (вещото лице посочва, че не е прекарала продължително време в магазина в наблюдаване какви точно стоки се слагат в пликчетата и само предполага, че се поставят и стоки от класовете, за които се иска общоизвестност). На второ място съдът намира, че поставянето на различни стоки в торбички, макар и щамповани с процесната марка не означава използване на тази марка за стоките от претендираните класове, а е свързано с услугата продажба на тези стоки. На трето място, но не последно, в съдебно заседание вещото лице не може категорично да отговори на въпроса за разликата между процесния случай и използването на кисело мляко „Д.“ в торбичка „Б.“. Освен това е посочило, че опаковачните пликчета са стоки на самия търговец. Съдът намира, че тези опаковъчни пликчета категорично са различни от стоките, които се поставят в тях и не означават използване на марката за тези стоки. Същото се отнася и за използването на тиксо при опаковането на стоките. В експертизата вещото лице е посочило, че не дава заключение за общоизвестност на процесната марка по отношение на процесните стоки от класове 3, 9, 16, 25, 28, а е отговорило само на въпросите, които са му зададени. В съдебно заседание на 20.11.2012г. е посочило, че не е дало заключение за общоизвестност на самата марка за посочените класове, тъй като това е правният въпрос и е в компетентността на съда. Предвид установеното от фактическа страна съдът намира следното от правна страна.

Решението е издадено от компетентен орган с оглед разпоредбата на чл. 50а, ал. 2 и чл. 50б (отм.) ЗМГО. При постановяване на решението е спазена процедурата предвидена в закона. Искането е разгледано от комисия, същата се е произнесла със становище, въз основа на което е постановено решението, не са налице нарушения на административнопроизводствените правила, които да обосновават отмяна на акта само на това основание.

По отношение съответствието с материалния закон. Спорният въпрос по делото се свежда до това: може ли търговец (в случая хипермаркет), който предлага стоки на различни производители с техните собствени марки, да иска марката му да бъде обявена за общоизвестна за стоки от заявените класове, защото ги предлага за

продажба? Съгласно легалното определение на чл. 9, ал. 1 ЗМГО марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци. Марка е търговска марка, марка за услуги, колективна марка и сертификатна марка (чл. 9, ал. 2). Става въпрос за знак, който категорично отличава стоката или услугата. В чл. 10 ЗМГО изрично е установено, че правото на марка се придобива чрез регистрация, считано от датата на подаване на заявката, като правото на регистрация принадлежи на първия заявител. В чл. 12, ал. 2, т. 7 ЗМГО е предвидено, че по ранна – марка е марка, която е общоизвестна на територията на Р. Б. към датата на подаване на заявка за марка, съответно към датата на приоритета. Общоизвестността на марката има значение при подаване на опозиция по реда на чл. 38б ЗМГО, доколкото наличието на по – ранна марка е пречка за регистрация на марка при условията на чл. 12, ал. 1 ЗМГО. Разпоредбата на чл. 12, ал. 2, т. 7 ЗМГО предвижда закрила за марка, която не е регистрирана по реда и при условията на закона, но е общоизвестна на територията на Б.. Съгласно легалното определение на понятието общоизвестна марка съдържащо се в § 1, т. 3 от ДР на ЗМГО "Общоизвестна марка" е марка по смисъла на чл. 6 bis от Парижката конвенция. Съгласно този текст на парижката конвенция държавите - членки на Съюза, се задължават да отказват или обезсилват било служебно, ако законодателството на страната позволява това, било по молба на заинтересувания регистрацията и забранят употребата на една фабрична или търговска марка, която възпроизвежда, имитира или подвежда, което може да доведе до заблуда по една марка, която компетентната в страната на регистрацията или на употребата власт смята за всеобщо известна като марка на лице, прието от настоящата Конвенция за неин ползвател, и която марка се използва за идентични или подобни артикули. Същото важи и за случая, когато съществената част на марката възпроизвежда такава всеизвестна марка или е имитация, която може да доведе до заблуда. Парижката конвенция не съдържа легално определение на понятието „общоизвестна марка”, а препраща към вътрешното законодателство на всяка държава. В чл. 50а ЗМГО са посочени критериите, които се вземат предвид при определяне на марката като общоизвестна: степен на известност или признаване на марката в съответната част от обществото, която обхваща действителните или потенциалните потребители на стоката или услугата, лицата, заети в съответната разпространителска мрежа и деловите кръгове, ангажирани с дадените стоки или услуги; 2. продължителност, степен и географска област на използване на марката; 3. продължителност, степен и географска област на публично представяне на марката, в т. ч. рекламиране, разгласяване или излагане на панаири и/или изложби на стоките и/или услугите, за които се използва марката; 4. данни за успешно прилагане на правата върху марката, ако тя е регистрирана; 5. стойност на марката; 6. други обстоятелства. Изброяването е неизчерпателно. Тези обстоятелства следва да бъдат взети от административния орган, за да признае марката за общоизвестна.

В процесния случай в оспорваното решение административният орган е взел предвид всеки от критериите по чл. 50а ЗМГО и е извършил преценка на всеки от тях. Достигнал е до извода, че заявителят на марката е собственик на верига магазини за детски и бебешки стоки, но не може да се направи извод, че марката „Х.” е станала известна на територията на република България за стоките от предлаганите класове.

Проверката на материалната законосъобразност на решение, с което се отхвърля искане за признаване на марка като общоизвестна (респ. признава се марка за такава) касае проверка дали една марка благодарение на усилията на определен стопански субект – заявител е придобил широка известност сред потребителите и за кои стоки и услуги. От значение е способността на марката да предизвика в съзнанието на потребителите асоциации с определени стоки и услуги. В този смисъл Решение № 16046 от 15.12.2012г. на ВАС по адм. дело № 9701/2012г. От тази гледна точка марката „Х.“ се свързва с магазин за бебешки детски стоки, където могат да се закупят стоки с марки на различни производители. По отношение на стоките от претендираните класове не са представени доказателства, че тези стоки са обозначени със знак, способен да отличава стоките. По скоро са представени доказателства за отличителност на услугата предоставяна от заявителя. От доказателствата по делото се установи, че процесната марка е известна сред широк кръг от потребители – действителни и потенциални – родители на бебета и малки деца, близки и далечни техни роднини, приятели, случайно нуждаещи се от подобни стоки. Експертизата посочва, че релевантните потребители, когато мислят за закупуване на детски и бебешки стоки се сещат за веригата магазини „Х.“. Това означава, че те не асоциират марката с дадена стока, а със възможността да закупят стоки, много от които лицензирани, видно от доказателствата по делото. Основната причина, поради която е отказано признаване на марката като общоизвестна е тази, че заявителят използва марката си предлагайки за продажба стоки с друга марка – на различни производители със собствена марка. По делото не се събраха доказателства, които да опровергават изводите на ответника. Обратното от събраните по делото доказателства, се установи, че марката се използва за услуги, но не и за стоките от претендираните класове – в каталозите са посочени стоки с различни марки, но не и такива с марка Х.. Отличителният знак на марката е поставен върху каталога, а не върху стоките. Договорите за спонсорство, реклама са за рекламиране на магазина, в който се предлагат различни детски и бебешки продукти. Съдът намира, че за претендираните стоки от класове 3, 9, 16, 25, 28 марката не може да се признае за общоизвестна. Решението на ПВ е правилно и законосъобразно, поради което следва да се потвърди. При този изход на спора претендираното от ответника юрисконсултско възнаграждение следва да му се присъди, на основание чл. 78, ал. 8 ГПК вр. чл. 144 АПК, 143, ал. 4 АПК. На основание чл. 8 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 4 от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения същото следва да е в размер на 150 лева.

Така мотивиран, Административен съд София-град, II-ро отделение – 32-ри състав, на основание чл. 172, ал. 2, предл. 4 АПК:

Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ жалбата на [фирма] (сега [фирма] – видно от справката в Търговския регистър) срещу Решение № 01-ОМ от 15.02.2012г. на Председателя на Патентното ведомство на Р. Б..

ОСЪЖДА [фирма] ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление [населено място], [населено място], [улица], ет. 3 да заплати на Патентното ведомство на Р. Б. на сумата от 150.00 (сто и петдесет) лева деловодни разноски.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от получаването му пред

Върховния административен съд на Р. Б..
Препис от решението да се изпрати на страните

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: