

# РЕШЕНИЕ

№ 4075

гр. София, 17.06.2013 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 40 състав,**  
в публично заседание на 16.05.2013 г. в следния състав:

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Дияна Николова**

при участието на секретаря Ана Илиева, като разгледа дело номер **11127** по описа за **2012** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 - чл.178 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.50, ал.1 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/.

Образувано е по жалба на А. М. А. от [населено място] срещу Решение № 219/01.08.2012г. на Председателя на Патентно ведомство, с което на основание чл.46, ал.5 и ал.6 от ЗМГО е отменена регистрацията на марка с рег.№ 53855 С. CADDEO, комбинирана, с притежател А. М. А..

Административният акт се обжалва като неправилно и необосновано, поради това, че при постановяването му не са взети предвид представените в хода на административното производство доказателства за използването на марката и европейската практика. В хода на административното производство били представени множество доказателства за използването на марката в релевантния период – 28.02.2006г.-28.02.2011г., които били игнорирани от административния орган. Счита, че съгласно европейската практика самото предоставяне на доказателства за използване на марката е достатъчно, за да се приеме, че използването е от самия него или с негово съгласие, като не се изискват допълнителни доказателства. Счита, че обжалваното решение не съответства и на целта на закона – чл.25 ЗМГО, тъй като заличаването на марки, които не се използват е за да може същите да не „блокират” регистрациите на по-късни идентични или сходни марки. С оглед доказателствата, представени в хода на административното производство, както и тези, приложени към жалбата, намира, че са налице безспорни доказателства за широкото използване на

марката в релевантния период и че вследствие на това е придобила отличителност и се ползва с известност на територията на страната, за луксозни облекла и свързани с тях стоки и услуги. Моли съда да отмени обжалваното решение и да задължи председателя на Патентно ведомство да постанови решение, с което да отхвърли искането за отмяна на регистрацията на марката. В съдебно заседание жалбата се поддържа от адв.С., надлежно упълномощена, по изложени в нея и писмени бележки по съществото на спора, съображения.

Ответникът по жалбата – Председателят на Патентно ведомство, чрез юрк.Е., оспорва жалбата. Моли съда да я отхвърли като неоснователна и недоказана, по съображенията, изложени в оспорвания акт.

Заинтересованата страна – [фирма], редовно и своевременно призована за датата на съдебното заседание, не се явява в съдебно заседание, не ангажира становище по направеното оспорване.

Софийска градска прокуратура, редовно призована, не взема участие по делото и не изразява становище за законсъобразността на оспорения административен акт.

Административен съд-София град, след като обсъди релевираните с жалбата основания, доводите на страните, прецени събраните по делото доказателства и служебно, на основание чл.168, ал.1 АПК, провери изцяло законсъобразността на обжалвания акт, намира следното от фактическа и правна страна:

Не е спорно между страните, а и видно от приетата по делото библиографска справка, процесната марка е регистрирана на 23.01.2006г., комбинирана. Състои се от словосъчетанието С. CADDEO, изписано на латиница със специфичен шрифт в рамките на правоъгълник. Защитена е за цветове тъмножълт и черен, за стоките и услугите от клас 18: кожа и имитации на кожа и стоки от тези материали, които не са включени в други класове; необработени кожи; куфари и пътни чанти; клас 24: текстил и текстилни изделия, които не са включени в други класове; покривки за легла и маси; клас 25: облекло, обувки, шапки и други принадлежности за глава; клас 35: реклама; групиране за сметка на трети лица на различни стоки /с изключение на транспорта им/, което да позволи на потребителя да ги види и купи по удобен за тях начин; връзки с обществеността; публикуване на рекламни текстове; радиорекламирање; разпространение на рекламни материали; телевизионни реклами; клас 40: шивашки услуги; моделиране, боядисване, придаване блясък на кожа; обработване на текстил; обработване на тъкани; обработка на тъкани за придаване на водоустойчивост; предварително свиване на тъкани; рязане на тъкани; апретиране на текстил; боядисване, избелване, кантоване; шивачество, с притежател на марката А. М. А..

Производството пред патентно ведомство е започнало по молба на заинтересованата страна [фирма], заведена с вх.№ 69-00-614/28.02.2011г., с искане на основание чл.25, ал.1, т.1 във вр. с чл.19, ал.1 ЗМГО да бъде отменена регистрацията на марка рег.№ 53855 С. CADDEO, тъй като не е използвана на територията на Република България в последните 5 години, предхождащи датата на искането за регистрираните стоки и услуги.

Със Заповед № 176/08.03.2011г. Председателят на Патентно ведомство назначил състав за разглеждане на искането за отменяне на регистрацията на марка рег.№ 53855. С писмо на Патентно ведомство били дадени указания за отстраняване на нередовности в искането, като след отстраняването им, искането било изпратено на маркопритежателя с указание, има възможност да направи възражение по него и да

представи доказателства, в съответствие с чл.46, ал.1 ЗМГО. В определения срок постъпило възражение с вх.№ 70-00-7191/28.06.2011г. Видно от него марката се използва реално в България от 2003-2004г. Представени са доказателства за ползването на марката и в последващите този период, години. По възражението на маркопритежателя е постъпило възражение от заинтересованата страна, поискала отмяната, като пунктуално са обсъдени представените към възражението доказателства.

Със Заповед № 468/20.07.2012г. Председателят на Патентно ведомство назначил състав на отдел „Спорове”, който да изготви становище по вземане на решение по искането. Съставът взел решение, че с оглед представените доказателства не може да се прецени дали притежателят на марката или друго лице с негово съгласие я е използвал реално на територията на Република България във връзка със стоките и услугите, за които е регистрирана, предвид което действието на регистрацията следва да бъде отменено на основание чл.25, ал.1, т.1 във връзка с чл.19, ал.1 ЗМГО. Въз основа на становището на състава Председателят на Патентно ведомство постановил обжалваното решение.

При така установеното от фактическа страна, от правна страна съдът приема следното:

Жалбата е процесуално допустима. Подадена е в законоустановения срок, срещу акт, подлежащ на съдебен контрол, от активно легитимирана страна – адресат на акта и при наличие на правен интерес от направеното оспорване.

От съда са изискани от ответника доказателства за начина и датата на съобщаване на оспорвания акт на жалбоподателя, като с оглед изявлението на процесуалния му представител, че такива не се съхраняват в преписката, съдът приема, че жалбата е подадена в срок.

Разгледана по същество жалбата е основателна по следните съображения:

Актът е издаден от компетентен административен орган – Председателя на Патентно ведомство по аргумент от разпоредбата на чл.46, ал.6 ЗМГО.

Решението е в предписаната от закона форма и съдържа изискуемите се по чл.59, ал.2 АПК реквизити.

При постановяване на обжалваното решение не са допуснати нарушения на административнопроизводствените правила, които да бъдат определени като съществени, поради което не е налице основание за отмяна по чл.146, т.3 АПК.

Спорен между страните е въпроса дали са налице доказателства за използване на марката в релевантния петгодишен период, който в настоящия случай е от 28.02.2006г.-28.02.2011г., предвид датата на подаване на искането за отмяна и с оглед изложеното в него, т.е. спорът се касае до това правилно ли е приложен материалният закон.

Съгласно разпоредбата на чл.25, ал.1, т.1 ЗМГО, регистрацията на марка може да се отмени по искане на всяко лице, когато в срок от пет 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 пет години, ако не съществува основателна причина за неизползването. По смисъла на законовите разпоредби за реално използване на марката, освен ползването по чл.13, ал.2 ЗМГО, се счита и използването ѝ от притежателя във вид, който не се различава съществено от вида, в който е регистрирана, както и поставянето на марката върху стоките или

върху тяхната опаковка в Република България, независимо от това че са предназначени само за износ, като използването на марката със съгласието на притежателя ѝ се счита за използване от самия него /чл.19, ал.2 и 3 ЗМГО/.

Видно от мотивите, изложени в оспорваното решение, е прието, че представените в административното производство доказателства установяват използване в релевантния петгодишен период на процесната марка. Също така е прието, че представянето на доказателства за използването на марката е достатъчно условие, за да се приеме, че то е било осъществявано от маркопритежателя или от трето лице с негово съгласие /решение Т-203/02, Vitafruit/. За да постанови решението си административният орган е приел, че доказателствата – публикации в различни печатни медии и интернет, рекламни брошури, снимки на търговски обекти и билбордове, с които може да разполага всеки, не обосновават по безспорен начин, че използването на марката е извършено именно от жалбоподателя или от друго лице с негово съгласие. Като доказателство за използването на марката е възприета единствено фактура № [ЕГН]/21.05.2010г., тъй като в нея се съдържат данни за извършена доставка на стоки, означени с процесната марка, но е прието, че фактурата не съдържа указание за обема и единичната цена на доставените стоки, поради което не може да се направи извод за интензивността на използване на процесната марка, количеството на стоките, които са предложени на пазара, дали стоките действително са достигнали до пазара и дали тяхното използване е било публично, което не може да обоснове категоричен извод, че притежателят на марката е имал намерение да я наложи сред потребителите с цел запазване на пазарни позиции.

По делото са приети и не са оспорени, представените от жалбоподателя фактури № [ЕГН]/10.10.2007г. за изработка на торби с дръжки, средни и малки, и пликкове за вратовръзки С. CADDEO, № [ЕГН]/15.10.2007г. за изработка на торби с дръжки С. CADDEO и пликкове за вратовръзки С. CADDEO, № [ЕГН]/10.02.2009г. за пликчета за копчета С. CADDEO, като и трите фактури са с получател [фирма], инвойс фактура № [ЕГН]/15.01.2007г. за пликкове без перфорация С. CADDEO, с получател [фирма], както и четири фактури № [ЕГН]/08.10.2009г., № [ЕГН]/05.07.2010г., № [ЕГН]/16.08.2010г. и № [ЕГН]/17.08.2010г. за изработка на рекламни материали с получател [фирма]. Всички фактури касаят референтния петгодишен период 28.02.2006г. - 28.02.2011г. и представляват годно доказателствено средство за посочените в тях продажби на стоки.

Останалите доказателства – разпечатки от интернет публикации, копия от статии в различни вестници, копия от каталози не могат еднозначно да бъдат свързани с използването на марката, тъй като част от тях не са датирани, а други не носят относима информация. Изложеното в мотивите на оспорвания акт относно публичното използване на марката се опровергава от приетите копия от статии от печатни издания, които могат да бъдат обвързани с конкретна дата. Видно от публикация във в.Труд, бр.3 от 20.01.2008г. и във в.Утро от 16.01.2008г., се установява използване на марката от „Агресия груп”. От съдържанието на публикациите е видно, че се касае за използване на марката от трето лице.

Съгласно чл.13, ал.2 ЗМГО използване на марката е и поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки; предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването 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 в реклами, а съгласно чл.19, ал.2 ЗМГО за

реално използване по смисъла на ал. 1 освен използването по чл.13, ал.2, се счита и използването на марката от притежателя ѝ във вид, който не се различава съществено от вида, в който марката е била регистрирана и поставянето на марката върху стоките или върху тяхната опаковка в Република България, независимо от това че са предназначени само за износ.

По отношение реалното използване на една марка съдебната практика е възприела становището, че реалното ползване на марка, не е всяко ползване по смисъла на чл. 19, ал. 2 ЗМГО, а това, което създава или запазва пазарен дял в съответния отрасъл на стоки и услуги и носи на притежателя известност, високи доходи и конкурентни предимства. Критерият за действително ползване на марката се базира на фактори като обем на оборота, период на съществуване на марката на пазара, интензивност на ползване на марката, територия на ползване и други, тези фактори се преценяват с оглед съответния отрасъл /бранш/, тъй като действителното използване трябва да създава или запазва пазарен дял в съответния бранш. Възприето е тълкуването в решение по дело С-40/201 г., в което е посочено, че е налице реално използване на марка, когато марката се използва в съответствие с основната си функция, която е да гарантира идентичността на произхода или стоките, за които тя е регистрирана, за да се създаде и запази пазар за тези стоки и услуги. Когато се преценява дали използването на марката е истинско, трябва да се имат предвид всички факти и обстоятелства от значение за определяне дали търговската експлоатация на марката е реална, по-специално дали това използване се разглежда като обосновано в съответния икономически сектор да се запази или създаде дял на пазара на стоките или услугите, защитени от марката, естеството на стоките и услугите, характеристиката на пазара, обхвата и честотата на използване на марката – Решение № 6907 от 21.05.2013г. по адм. д. № 2630/2013г., VII отд. на ВАС, Решение № 5766 от 24.04.2013 г. по адм. д. № 14763/2012 г., VII отд. на ВАС, Решение № 197 от 08.01.2013 г. по адм. д. № 10511/2012 г., VII отд. на ВАС и др.

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. Притежателят има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие всеки знак, идентичен с марката, за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана; всеки знак,

при който поради идентичността или сходството му с марката и поради идентичността или сходството на стоките или услугите, защитени от марката и от знака, съществува вероятност от объркване на част от обществото; вероятността от объркване включва вероятност от свързване на знака с марката. Всяка държава-членка може да предвиди, че притежателят има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие всеки знак, който е идентичен или сходен с марката, за стоки или услуги, които не са сходни със стоките или услугите, за които е регистрирана марката, ако последната се ползва с репутация в държавата-членка и ако използването без основание на този знак би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или репутацията на марката или би ги увредило. Ако условията по параграфи 1 и 2 са изпълнени, може да бъде забранено и поставянето на знака върху стоки или тяхната опаковка; предлагането на стоки, пускането им на пазара или складирането им за тези цели с този знак, или предлагането или предоставянето на услуги с този знак; вносът и износет на стоки с този знак; използването на знака в търговски книжа и в рекламна дейност.

В директивата няма изчерпателна дефиниция на критериите, по които да се определя реалното използване на регистрирана марка, но С. многократно се е произнасял в свои решения, в които дава ясно и недвусмислено тълкуване на понятието „реално използване на марката“.

Съгласно чл.22, параграф 3 от Регламент № 2868/95, изменен, доказателството за реално използване трябва да включва данни за мястото, продължителността, обхвата и естеството на използването на марката. Преценката на реалното използване на марката трябва да се основава на съвкупността от факти и обстоятелства, които са в състояние да установят действителното използване на последната за търговски цели, и по-специално считаното за обосновано в съответния икономически сектор използване за поддържането или създаването на пазарни дялове в полза на защитените от марката стоки или услуги, естеството на тези стоки или услуги, характеристиките на пазара и обхвата и честотата на използване на марката /Решение по дело „VITAFRUIT“; Решение на Общия съд от 14.12.2011г. по дело T-504/09/. Посочените разпоредби нямат за цел нито оценяване на търговския успех, нито контролиране на стопанската стратегия на дадено предприятие, нито пък ограничаване на защитата на марките само за случаите на значимо в количествено отношение търговско използване /в този смисъл Решение на Общия съд от 8 юли 2004 г. по дело Sunrider/CXBP — Espadafor Caba (VITAFRUIT), T 203/02, R., стр. II 2811, точки 36—38/.

Въпросът за доказването на реално ползване на марката е обсъден подробно и в Решение на Общия съд от 14.12.2011г. по дело T-504/09 като съдът приема, че „...Относно степента на използването на по-ранната марка следва да се има предвид по-специално търговският обем на всички действия по използване, от една страна, и продължителността на периода, през който те са извършвани, както и честотата им, от друга страна. За да се провери дали марката е била реално използвана, следва да се направи обща преценка, като се държи сметка за всички релевантни за случая фактори. Тази преценка предполага определена 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 /Решение по дело „VITAFRUIT“ и Решение по дело „HIPOVITON“/. Реализираният оборот, както и количествата продадени стоки с процесната марка не биха могли да се преценяват абсолютно, а само във връзка с други релевантни фактори като обема на търговска дейност, производствения капацитет или капацитета за пускане в продажба или степента на диверсификация на предприятието, използващо марката, както и характеристиките на стоките или услугите на съответния пазар. Поради това обстоятелство не е необходимо използването на по-ранната марка да е винаги съществено в количествен аспект, за да се определи като реално (Решение по дело „VITAFRUIT“, точка 77 по-горе, точка 42 и Решение по дело „HIPOVITON“, точка 40 по-горе, точка 36). Следователно дори и минимално използване може да е достатъчно, за да бъде определено като реално, при условие че в съответния икономически отрасъл се приема, че обосновава поддържането или създаването на пазарни дялове за защитените от марката стоки или услуги. Поради това не е възможно а priori абстрактно да се определи какъв количествен праг би трябвало да се приложи, за да се установи дали използването е било реално, така че правило de minimis — което не би позволявало извършването от СХВП, или при обжалване от Общия съд, на преценка на всички представени по спора обстоятелства — не би могло да се формулира (Решение на Съда от 11 май 2006 г. по дело Sunrider/СХВП, С 416/04 P, R., стр. I 4237, точка 72).”.

Предвид изложеното, съдът приема, че въз основа на събраните по делото доказателства, безспорно се установява използването на марката в непрекъснат период от пет години в периода на действие на регистрацията, като в разглеждания случай това е периода от 28.02.2006г. – 28.02.2011г., използването на марката е извършено от притежателя на марката и от друго лице с негово съгласие, използването е реално по смисъла на чл.19, ал.2 ЗМГО. Предвид това жалбата се явява основателна, а оспорвания с нея акт незаконосъобразен като издаден при неправилно приложение на материалния закон и като такъв подлежащ на отмяна.

По изложените съображения и на основание чл.172, ал.2 АПК, съдът

#### РЕШИ:

ОТМЕНЯ по жалбата на А. М. А. Решение № 219/01.08.2012г. на Председателя на Патентно ведомство, с което на основание чл.46, ал.5 и ал.6 от ЗМГО се отменя регистрацията на марка с рег.№ 53855 С. CADDEO, с притежател А. М. А..

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд София-град пред Върховен административен съд.

Решението да се съобщи на страните по реда на чл.137 от АПК.

Административен съдия: