

РЕШЕНИЕ

№ 3140

гр. София, 09.05.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 37 състав,
в публично заседание на 22.03.2022 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Адриан Янев

при участието на секретаря Кристина Алексиева, като разгледа дело номер **9033** по описа за **2021** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 – чл. 178 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 84, ал. 1 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО).

Образувано е по жалба на [фирма], чрез пълномощника адв. Й. И., срещу Решение № РС-221-(1) от 05.07.2021 г. на председателя на Патентно ведомство на Република България, с което на основание чл. 75, ал. 10, т. 1 ЗМГО е оставена без уважение жалбата срещу решение от 26.10.2020 г. на състав по опозиция, с което е оставена без уважение подадена опозиция вх. № 70085675/04.01.2018 г. срещу регистрацията на марка вх. № 146222 – М. V., словна.

В жалбата се съдържат доводи за несъгласие с изводите на административния орган, че притежаваната от жалбоподателя словна марка “МОЛ В. М. V.” е използвана във вид, който съществено се различава от вида, за който е регистрирана. Оспорва да са добавяни множество елементи, променящи визията и начина на възприемане на марката, тъй като се касае за словен знак, защитаващ словният елемент, при което фигуративните елементи не придават на марката отличителен характер по начин, който да я различи съществено от вида, в който е регистрирана. Твърди, че марката е придобила отличителност и е добре разпознаваема от средния потребител, дължащо се на продължителността и интензивността на използване на марката на пазара. Посочват се конкретни събития (концерти и фестивали), на които реално е използвана марката. Развива доводи за използване на марката на интернет страницата mallvarna.bg (не само чрез името на домейна), която е с висока посещаемост, както и

чрез рекламни транспаранти, брошури, каталози, поставяне на рекламни материали на автобуси от градската мрежа и други. Счита, че в опозиционното производство са представени фактури с изображението „Мол В.“, което установява използването на марката в комуникацията на жалбоподателя с външни партньори във връзка с използването на услуги по печат и разпространение на рекламни материали. Позовава се на две декларации, установяващи използването на марката в каталози и по повод развлекателни мероприятия. Излага съображения, че за доказване на реалното използване на марката не е необходимо единствено съобразяването на количествения критерий. Счита, че органът погрешно е игнорирал разпечатка на онлайн публикация за провеждане на международно технологично събитие, позовавайки се, че е неотносима за релевантния период. Позовава се, че органът не е обсъдил цялостно всички доказателства, което е довело до съществено нарушение на производствените правила.

Подадени са писмени бележки, с които се повтарят доводите от жалбата. Допълнително се излагат доводи, че потребителите възприемат марката в качеството ѝ на идентификатор на произхода на услугите от класове 35 и 41 от МКСУ.

Ответната страна - председателят на Патентно ведомство, чрез процесуалния си представител, изразява становище за неоснователност на жалбата.

Заинтересованата страна - Х.“ АД не изразява становище по жалбата.

Заинтересованата страна – „Л.“ А., чрез процесуалния си представител, е подала отговор, с който изразява подробни съображения за неоснователност на жалбата. Акцентира, че марката на жалбоподателя е свързана с означение на търговския обект – мол, което не води до означаване на услугите, предлагани в обекта. Счита, че жалбоподателят е използвал знак, различаващ се съществено от регистрираната от него марка. Поддържа, че липсва реално използване на марката, регистрирана от жалбоподателя. Оспорват се твърденията, направени в жалбата и моли същата се отхвърли.

Подадени са писмени бележки от процесуалния представител на „Л.“ А., според които посочва, че не са установени фактите, обуславящи реалния характер на използване на марката рег. № 74722 и по – конкретно обстоятелствата, свързани с отличаване на услугите, създаване/поддържане на пазарен дял, както и продължителност и обем на използване. Акцентира, че рекламирането на собствени услуги и стоки не представлява предлагане на рекламни услуги по клас 35 от МКСУ. Счита, че не е установено създаването на пазарен дял за услугите по клас 41 от МКСУ.

Административен съд София - град, след като обсъди релеванните с жалбата основания, прецени становищата на страните и събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

От приложената по преписката библиографска справка се установява, че [фирма] притежава словна марка “МОЛ В. М. V.“, с рег. № 74772 от 09.07.2010 г., заявена на 15.12.2006 г., със срок на закрила до 15.12.2026 г., регистрирана за стоки/услуги от класове 16, 35, 41, 43 и 46 от МКСУ (релевантни за предмета на делото са класове 35 и 41), а именно:

- за услуги от клас 35: агенции за внос и износ; агенции за търговска информация; актуализиране на рекламни материали; връзки с обществеността; експертна оценка на търговска ефективност; изготвяне на рекламни-рубрики; организиране на изложби с търговска или рекламна цел; изследвания с търговска цел; изследване на пазара; анализ на себестойността; икономическо прогнозиране; търговска информация;

търговски оценки; търговски справки; консултантски услуги в областта на човешките ресурси; статистическа информация; счетоводни услуги; стенографски услуги; систематизиране на информация в компютърна база данни; събиране на информация в компютърни бази данни; възпроизвеждане на документи; управление на компютърни файлове; консултации в областта на организирането на търговията; консултации в областта на търговското управление; насърчаване на продажбите (за трети лица); проучване на общественото мнение; рекламни агенции; реклама; он-лайн реклама в компютърна мрежа; рекламиране на открито; рекламиране чрез афиши; рекламиране чрез пощенски поръчки; разпространение на рекламни материали; организиране на търговски панаири с търговска или рекламна цел; отдаване под наем на рекламни съоръжения; отдаване под наем на рекламно време във всички средства за комуникация; отдаване под наем на рекламно пространство и време; публикуване на рекламни текстове; телевизионни реклами; радиорекламирање; разпространение на рекламни материали по пощата (листовки, проспекти, брошури, мостри); транскрибиране на съобщения; услуги на манекени, свързани с рекламиране и представяне на стоки; търсене в компютърни бази данни (за трети лица); управление на сделки в областта на изкуството.

- за услуги от клас 41: ваканционни лагери (развлечение); дискотеки; доставка на он-лайн електронни публикации (без възможност да бъдат прехвърляни върху друг носител); звукозаписни студия; компютърна предпечатна подготовка; организиране и провеждане на практически семинари (обучение); информационни услуги в областта на образованието; преводачески услуги; информационни услуги в областта на развлеченията; информационни услуги за отмора и почивка; клубни услуги (развлечения или обучение); организиране на конкурси (образование или развлечения); организиране на конкурси за красота; нощни клубове; осигуряване на оборудване за казина (хазарт); услуги, свързани с провеждане на он-лайн игри (от мрежата); организиране на балове; организиране на приеми (развлечения); осигуряване на услуги в зали с игрални автомати; веселителни паркове; развлечения; фотографски услуги; фоторепортажи; цифрово изобразяване; репортерски услуги.

- за услуги от клас 43: бюра за настаняване (хотели, пансиони); ваканционни лагери (настаняване); осигуряване условия за къмпинг; резервации за хотели; отдаване под наем на палатки; резервации за пансиони.

„Л.“ А. е подало заявка вх. № 146222 от 18.05.2017 г. за регистрация на словна марка “М. V.” за стоки/услуги както следва:

-услуги от клас 35 на МКСУ: дистрибуция и разпространение на рекламни материали, диплянки, проспекти, печатни материали, мостри; дистрибуция на печатни промоционни материали по пощата; разпространение на печатни рекламни материали; разпространение на проспекти за рекламни цели; разпространение на рекламни материали на улицата; разпространение на рекламни материали; разпространение на реклами и търговски обяви; разпространение на реклами; разпространение на рекламен материал, диплянки, брошури и печатни материали; разпространение на реклами чрез интернет; разпространение на флаери, брошури, печатни материали и мостри за рекламни цели; разпространяване на рекламни текстове; разпространяване на рекламни обяви; разпространяване на рекламни материали; разпространяване на рекламни материали онлайн; разпространяване на реклами чрез мрежи за онлайн комуникации.

- услуги от клас 41 на МКСУ: организиране на конкурси (образование или

развлечения); организиране и провеждане на състезания (обучение и развлечения); организиране и провеждане на игри; организиране на демонстрации с културни цели; организиране на демонстрации за образователни цели; организиране на демонстрации с учебна цел; организиране на игри и състезания; организиране на изложения за развлекателни цели; организиране на модни ревюта с развлекателна цел; организиране на събирания за културни цели; организиране на събирания за търговски цели; организиране на събирания за образователни цели; организиране на съревнования и награди; организиране на състезания; организиране на състезания за развлечение; дейност свързана с боулинг центрове; гимнастически тренировки; предоставяне на гимнастически съоръжения ; осигуряване на клубни спортни съоръжения; обучение по джудо; обучение по карате; обучение по пилатес; обучение по таекуондо; обучение по физическа подготовка; обучение по фитнес; обучение, свързано с добро здравословно състояние; обучение, свързано със спортни дейности; организиране на спортни дейности и конкурси; организиране на спортни мероприятия и състезания; организиране на спортни прояви и състезания; осигуряване на спортни съоръжения; осигуряване на съоръжения за боулинг центрове; предоставяне на боулинг съоръжения; предоставяне на гимнастически съоръжения; предоставяне на гимнастически салони; предоставяне на образователни услуги, свързани с фитнес; предоставяне на образователни услуги, свързани с упражнения; предоставяне на спортни и възстановителни съоръжения; предоставяне на стаи за бiliarд; предоставяне на съоръжения за бiliarд; предоставяне на услуги на закрити плувни басейни; предоставяне съоръжения за фитнес и упражнения; провеждане на курсове по фитнес; развлекателни и спортни дейности; пътеки за боулинг; спортна подготовка, тренировка и инструктаж; спортни инструктори; спортни клубове; спортни дейности; тренъорски услуги (фитнес); услуги за фитнес клуб; услуги извършвани от спортни клубове; услуги на боулинг центрове; услуги на фитнес центрове; фитнес услуги; фитнес инструкции; фитнес занимания.

- услуги от клас 43 на МКСУ: барове за сокове; барове, предлагащи салати; барове с наргилета; барчета; вино барове; грил - ресторанти; деликатесни ресторанти; закувални; кафенета; малки ресторанти, в които се сервира кафе, чай и закуски; мобилни ресторантьорски услуги; обслужване на сладоледени салони; осигуряване на помещения за тържества; пицарии; предлагане на храна и напитки за вкъщи; предоставяне на храни и напитки за гости в ресторанти; предоставяне на храни и напитки в интернет кафенета; предоставяне на храни и напитки в ресторанти и барове; ресторанти за бързо хранене; ресторанти на самообслужване; ресторанти с храна за навън; ресторантьорски услуги; сервиране на алкохолни напитки; сервиране на храна и напитки; услуги на ресторанти за бързо хранене; услуги на снек - барове.

Посочената заявка на дружеството – жалбоподател е публикувана в Официалния бюлетин на Патентно ведомство, брой 11.1 от 15.11.2017 г.

Пред Патентно ведомство е представен договор от 30.07.2018 г. за прехвърляне правото върху търговска марка, по силата на която съпритежатели на словна марка “М. V.”, вх. №146222 от 18.05.2017 г. са „Л.“ А. и [фирма] (с представител по индустриалната собственост – Г. Б.). Посоченото обстоятелство е вписано в Държавния регистър на марките, за което е постановено решение от 10.08.2018 г. на председателя на патентно ведомство.

Производство пред Патентното ведомство е започнало с подадена опозиция вх. № 70085675/04.01.2018 г. на [фирма] срещу заявената за регистрация словна марка “М.

V.“ с вх. № 146222 от 18.05.2017 г., отнасящ се за всички заявени класове 35, 41 и 43 от МКСУ.

В опозицията се посочва за идентичност на знаците и класовете на двете марки, което води до объркване на потребителите относно произхода им.

По реда на чл. 38г, ал. 2 ЗМГО (отм.) е изготвено уведомление от 21.02.2018 г. до [фирма] (чрез представителя М. Т.) и до „Л.“ А. и [фирма] (чрез представителя Г. Б.), с което на страните в опозиционното производство е дадена възможност в тримесечен срок да постигнат споразумение, считано от датата на изпращане на уведомлението. Същото е получено от страните (известие за доставка – 23.02.2018 г. и протокол за съобщаване – 27.02.2018 г.). Горното означава, че даденият срок за доброволно уреждане на спора е изтекъл на 21.05.2018 г.

По реда на чл. 38г, ал. 4 ЗМГО (отм.) е изготвено уведомление от 05.06.2018 г., с което е дадена възможност на Л.“ А. и [фирма], чрез представителя Г. Б., да подадат отговор по опозицията, считано от получаване на съобщението. Същото е получено на 11.06.2018 г. от представителя на двете дружества -Г. Б. (видно от приложеното известие за доставка), т. е. указаният срок изтича на 11.08.2018 г.

Постъпил е отговор по опозицията рег. № 70100204 от 09.08.2018 г. на „Л.“ А., с който изразява становище за неоснователност на опозицията. На основание чл. 38, ал. 6 ЗМГО (отм.) е направено искане за предоставяне на доказателства за реално използване за обозначаване на всички защитени стоки и услуги с по – ранната марка, на която се базира опозицията. Поддържа, че за част услугите от класове 41 и 43 от МКСУ не е налице вероятност за объркване на потребителите. Поддържа за наличието на два търговски обекта – молове, като означението на обекта на [фирма] с атакуваната марка е станало по – късно, но въпреки това поради изминалия период от време потребителите в региона са свикнали с наличието на два обекта, носещи сходни марки и ясно ги разграничавали. Позовава се, че след придобиване на търговския обект през 2017 г. от [фирма], същото дружество е сключило с „Л.“ А. договор за неизключителна лицензия с друга марка - словна марка “М. V.“, с рег. № 64666, отнасящи се за класове 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44 от МКСУ, която не обхваща услугите от класовете 35, 41 и 43 от МКСУ, но потребителите свързват атакуваната марка с тези услуги, тъй като [фирма] и „Л.“ А. използвали активно двете марки (рег. № 64666 и вх. № 146222) и са ги наложили на пазара в регион В.. Счита, че не съществува вероятност за объркване на потребителите по отношение на притежателите на двата знака или по отношение на обозначаването на два търговски обекта на два различни собственика.

В подкрепа на твърденията, съдържащи се в подадения отговор, се представят писмени доказателства. От приложената разпечатка на интернет страницата става ясно, че на същата е налична информация, според която [фирма] се представя като собственик на търговски обект – мол с означение „Мол В.“, адрес [населено място], [улица], както и сключването на договори за наем за търговски площ в обекта и издадени в тази връзка фактури.

Постъпило е становище вх. № 70104657/23.10.2018 г., подадено от [фирма], с който изразява несъгласие с доводите в отговора по опозицията. Поддържа за наличието на сходство и идентичност на услугите на класовете 35, 41 и 43 от МКСУ, водещо до объркване на потребителите. Счита за ирелевантно обстоятелството, че „Л.“ А. притежава друга по – ранна марка, тъй като няма отношение за класовете, които са предмет на опозицията. Акцентира, че считано от 2008 г. до 2017 г. търговският

център на „Л.“ А. не е обозначаван като „М. V.“.

В подкрепа на твърдението, че търговският обект на „Л.“ А. не е обозначен с атакуваната марка се представят писмени доказателства (отчети на Л.“ А. пред КФН и разпечатки на статии от интернет). От същите става ясно, че търговският център за периода от 2008 г. до началото на 2017 г. е носил последователно наименованията „П. МОЛ“ и „Шопинг оутлет център“.

По реда на действащия към онзи момент чл. 13, ал. 5 от Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по ЗМГО (НРОПРОЗМГО) – отменена, е изпратено уведомление, с което е дадена възможност на заявителите да подадат отговор във връзка с изложени нови факти в становище по отговора.

По реда на чл. 15, ал. 2 НРОПРОЗМГО (отм.) е изпратено уведомление от 08.10.2018 г. до опонента, с което е указано в срок от два месеца да представи доказателства за реално използване на по – ранната марка. Същото е получено на 11.10.2018г., видно от известието за доставка.

Постъпил е отговор вх. № 70108361/12.12.2018 г. от „Л.“ А., с който не оспорва, че собственият им търговски обект е носил обозначение „Шопинг оутлет център“, но оспорва твърдението, че никога не е бил обозначаван като „М. V.“. В подкрепа на тези твърдения се представят договор за изработка и монтаж на рекламна табела. От същия се установява, а и не се оспорва от друга страна, че от началото на 2017 г. е поставена рекламна табела с надпис „М. V.“ върху търговския обект, собственост на дружествата - заявители.

Подадена е молба вх. № 70108031/07.12.2018 г. от [фирма], с която представя доказателства за реално използване на словна марка “МОЛ В. М. V.“, с рег. № 74772 от 09.07.2010 г.

Приложени са договор от 15.03.2010 г. и приложение № 1 към него, отнасящи се за разработване на уебсайт с домейн mallvarna.bg. Според договора в интернет сайта следва да се съдържа актуална информация за предлаганите в търговския обект продукти и услуги, организирани събития и промоции. Интернет сайта следва да е ориентиран за разпознаване и поддръжка на марката “М. V.”, както и да подпомага дейностите, свързани с отдаване на площи в обекта. Според приложението към договора началната страница следва да съдържа лого (знакът Мол В. или М. V.), рекламно поле, на което да се сменят няколко реклами, допълнителни рекламни полета, новини (събития и промоции), извадка от директори (популярни магазини и места за забавление). У. следва да съдържа представяне на магазини, заведенията и обектите за развлечение в търговския обект. Същият следва да съдържа информация за организирани от търговците (наемателите) в обекта специални оферти, намаления и промоции, която допълнително ще се предоставя чрез месечни каталози и бюлетини. Интернет сайта следва да предостави възможност (чрез потребителско име и парола) на наемателите (след одобрение) да обявяват свободни работни позиции, да изпращат заявки за публикация на оферти, промоции и намаления. С. е ориентиран към рекламодателите, като им предоставя възможност да публикуват реклама (следва да съдържа информация за възможностите за реклама, както и да са налични банери, рор - up прозорци, линкови и др., възможност за преглед на статистиката на рекламните банери относно посещенията).

Съдът намира, че уговореното в договора за разработка на уебсайта е изпълнено, доколкото не се оспорва, а и се подкрепя от приложените разпечатки от интернет сайта, имащи горепосоченото съдържание (от л. 548 до л. 629, с изключение на

фактурите, по които жалбоподателят е получател). Освен това сайтът с домейн mallvarna.bg е активен, видно от справките от register.bg и who.is, както и от издадените 4 бр. фактури (л. 433 – л. 436 по делото) във връзка с поддържането на сайта.

Приложени са 62 бр. фактури (л. 439 – л. 492 по делото), издадени в периода от 2014 г. до 2017 г. От същите се установява, че [фирма] е предоставял рекламни услуги на различни лица. Същите се изразяват в „брандиране“ на главен вход, асансьорни врати, колони, ескалатори, намиращи се в търговския обект, поставянето на рекламни пана (или фасадно пано) пред съответните обекти в мола, поставяне на светещи рекламни кутии, разпространение на рекламни материали в мола, предоставяне на площи в мола за реклама и експозиция с рекламна цел, осигуряване на щандове за реклама, окабеляване и ел. инсталация за реклама, радио реклама/аудио спотове (озвучаване в обекта) и други.

Установява се, че фактурите съдържат комбиниран знак, съдържащ словен елемент М. V. (подреден хоризонтално и вертикално) и графичен черно – бял елемент, наподобяващ няколко правоъгълници. Всички фактури са със заличени стойности.

По преписката са налични разпечатки от каталози (от л. 494 до л. 544, като сред тях са налични фактури за изработка на каталози и неотнормирани фактури за ползвана реклама в социалните мрежи, доколкото жалбоподателят е получател на тези услуги). Страниците на каталозите от л. 494 до л. 499 по делото се отнасят за 2010 г. (л. 494 – бр. 18/10.2010 г., а следващите нямат дата) и за месец август 2012 г. (л. 498 – summer drift show 2012). Следващите страници от каталозите (от л. 500 по делото) се отнасят за 2013 г. 2015 г. и 2017 г., като съдържат словни елементи МОЛ В. или „М. V.“, както и гореописания комбиниран знак (М. V., съчетан с графичен елемент). В същите се съдържа реклама на организирани събития, места за развлечения, стоки, услуги, както и кратко описание на различни търговци. Също така е налично съдържание, което популяризира дейността на търговския обект.

От приложената декларация на управителя на [фирма] (л. 528 от делото) и фактури за изработка на каталози се установява, че рекламните каталози се изготвят всеки месец от 2008 г. Ирелевантно е обстоятелството, че според тези доказателства жалбоподателят е получател на услугата по изработване на каталози. Не се твърди, че жалбоподателят е предоставял услуги по изработване на каталози, а се твърди, че постоянно е осигурявал реклама в каталози, за което възлагал изработването им.

По преписката са налични разпечатки от интернет сайта с домейн mallvarna.bg (от л. 548 до л. 629, с изключение на неотнормирани фактури между тези страници, тъй като жалбоподателят е получател на услуги, а не предоставя такива). На интернет страниците отличително присъстват знаците МОЛ В. или „М. V.“, както и гореописания комбиниран знак М. V.. Налични са рекламни банери. С рекламна цел се представят марки на трети лица (напр. lilly, Playground, Chine E., Entrance, Арена, R., S. seconds и много други), събития (концерти, изложения, фестивали и др.).

Заявителите на по – късната марка не са подали становище по представените доказателства за използване на по – ранната марка.

Със Заповед № 805 от 23.09.2020 г. на председателя на Патентно ведомство са назначени членовете на състава по опозицията, състоящ се от трима експерти, единият от които е председател на състава.

С решение от 26.10.2020 г. на състава по опозиция е оставена без уважение опозицията срещу заявката за регистрация на марка “М. V.”, с вх. №

146222/18.05.2017 г. Прието е, че приложените документи не установяват реалното използване на марката за услугите от класове 35, 41 и 43 от МКСУ.

По реда на чл. 69, ал. 1, т. 3, вр. чл. 57, ал. 9, т. 1 ЗМГО е подадена жалба от [фирма] срещу решението от 26.10.2020 г. на състава по опозиция. В жалбата се излагат съображения за реално използване на по – ранната марка за услугите класове 35 и 41 от МКСУ (липсват оплаквания по отношение на услугите от клас 43).

Към жалбата са приложени заглавните страници на рекламни каталози (43 бр. – л. 78 до л. 119) за периода от м. януари 2013 г. до м. май 2017 г. Същите съдържат марката „МОЛ В.“ и комбинирания знак М. V..

Представена е разпечатка от интернет сайта с домейн mallvarna.bg, от които се установява, че през 2013 г. марката „М. V.“ е поставена автобуси и спирки от градски транспорт.

Приложена е брошура от 2013 г., съдържаща означенията „М. V.“ и комбинирания знак М. V., като в същата е направено рекламno представяне на дружеството, обслужващо градския транспорт.

Представени доказателства (л. 212 - 219), че през 2016 г. и 2017 г. е осъществена рекламна кампания чрез транспаранти/билборди, съдържащи означение на марката „МОЛ В.“.

Приложени са още разпечатки от интернет сайтове, отнасящ се за проведени различни събития през 2012 г., 2013 г. и 2015 г., които се провеждат със съдействието на Мол В..

Постъпил е отговор от „Л.“ А. с което се предлага на административния орган да вземе решение за отхвърляне на жалбата.

Изготвено е становище от състав по спорове, с което се предлага на административния орган да отхвърли жалбата.

В тази връзка е постановено оспорваното Решение № РС-221-(1) от 05.07.2021 г. на председателя на Патентно ведомство на Република България, с което на основание чл. 75, ал. 10, т. 1 ЗМГО е оставена без уважение жалбата срещу решение от 26.10.2020 г. на състав по опозиция, с което е оставена без уважение подадена опозиция вх. № 70085675/04.01.2018 г. срещу регистрацията на марка вх. № 146222 – М. V., словна.

Административният орган е приел, че за периода от 18.05.2012 г. до 18.05.2017 г. не е доказано реалното използване на по – ранната словна марка “МОЛ В. М. V.“, с рег. № 74772 за услугите от класове 35 и 41 от МКСУ. За да достигне до този извод органът е счел, че марката се е използвала по начин (с графично оформление), различаващ се съществено от вида, в който е регистрирана. Коментирани са разпечатки от интернет сайта, но не ставало ясна информацията за посещаемостта му, респ. до броя потребители, до които е достигнала публикуваната информация. Не ставало ясно, че публикуваните събития се провеждат през релевантния период и под знака на по – ранната марка. Органът не е кредитирал фактурите за предоставени услуги, тъй като се отнасяли за кратки периоди и за част от тях липсвала информация за продължителността на услугите. Във фактурите имало отразен графичен знак, различаващ се от процесния и била заличена информация за стойността на услугите, което възпрепятствало оценяването финансовото изражение на услугите. Допълнително не са кредитирани счетоводната справка за приходи от реклама и декларация на наемател на търговски площи, отнасяща се за ползвани услуги, тъй като първият документ съдържал твърде обща информация и не позволявал преценка за извършените рекламни услуги, а вторият документ не бил подкрепен с други

доказателства. Не са кредитирани разпечатките на рекламните каталози, тъй като били извън релевантния период или не са датирани. Каталогите, попадащи в относимия период не са кредитирани, тъй като съдържали словосъчетанието „МОЛ В.“, кореспондиращо еднозначно с наименованието на дружеството на опонента [фирма] като издател на каталозите, т. е. не се използвало като знак, указващ произхода на услугите. Наред с това липсвала информация за обхват на разпространение и техен брой, за да се прецени до колко потребителя са достигнали. Същият извод е направен и по отношение на рекламните флаери и брошури, свързани с различни промоции и игри.

В хода на съдебното производство са изслушани основно и повторно заключение на съдебно – маркова експертиза.

В основната експертиза е посочено, че използването на комбиниран знак (словен - М. V., подреден хоризонтално и вертикално; графичен - черно – бели правоъгълници) представлява използване на марката във вид, който не се отклонява съществено от начина, по който е регистрирана. В тази връзка се пояснява, че доминиращ знак е словният, съдържащи се в комбинирания знак. В тази част се кредитира заключението, тъй като е обосновано и логично.

Експертът поддържа, че марката с рег. № 74772 е придобила отличителност и е позната сред релевантния кръг потребители, посещаващи търговския обект. Липсвало данни за степента и интензивността на използване, както и за средствата за вложена реклама, но експертът се позовава на проведената анкета. В тази част заключението е немотивирано и не става ясно въз основа на какви факти е прието наличието на отличителност, поради което съдът не го кредитира в тази част.

Според повторното заключение използването на процесния комбиниран знак не води до използване на марката във вид, различаващ се от регистрирания. Изложени са аргументи, че отличителен характер има словният елемент МОЛ В., респ. М. V. и по този начин потребителите разпознават марката, а фигуративните елементи ще се възприемат от потребители като стандартно цветово оформление, което не променя отличителния характер. Счита, че няма данни до какъв брой потребители са достигнали предоставените рекламни услуги. В тази част се кредитира заключението, което е мотивирано и кореспондиращо с първото заключение.

Вещото лице по повторната експертиза дава заключение, че липсват данни и доказателства, че потребителите на услугите от класове 35 и 41 разпознават МОЛ В., респ. М. V. като марка за тези видове услуги, а не само в качеството му на конкретен търговски център, рекламиращ своята дейност и тази на наемателите си. Не се кредитира заключението в тази част, тъй като е необосновано, доколкото не са описани потребителите на услугите, за да се приеме дали същите разпознават марката в посочените класове.

При така установените факти, Административен съд София - град достига до следните правни изводи:

Жалбата е допустима, тъй като е насочена срещу подлежащ на оспорване административен акт и подадена в двумесечния срок от лице, имащо правен интерес, доколкото решението е неблагоприятно за него.

Съгласно изискванията на [чл. 168, ал. 1 АПК](#), при служебния и цялостен съдебен контрол за законосъобразност, съдът извършва пълна проверка на обжалвания административен акт относно валидността му, спазването на процесуалноправните и материалноправните разпоредби по издаването му и съобразен ли е с целта, която

преследва законът, т. е. на всички основания, визирани в [чл. 146 АПК](#). При преценката си, съдът изхожда от правните и фактическите основания, посочени в оспорвания индивидуален административен акт, представената административна преписка и събраните по делото доказателства. При проверката на административния акт, съдът не е обвързан от основанията, въведени от оспорващия, нито от неговото искане.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Обжалваното решение е издадено компетентният орган по чл. 75, ал. 12, вр. ал. 19, т. 1 ЗМГО, а именно председателят на Патентно ведомство.

Актът е надлежно мотивиран от фактическа и правна страна, като отговаря по форма на общите правила по [чл. 59, ал. 2 АПК](#). Налице са ясни и конкретни мотиви, както и разпоредителна част.

Не са допуснати нарушения на процесуалните правила. При образуването на опозиционното производство не са допуснати нарушения, доколкото опозицията, основаваща се на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, е подадена от лице, което е притежател на по – ранна марка. Не са допуснати нарушения за участие на страните в производството, като същите се възползвали от правото да изразяват становища и да представят доказателства, а органът е обсъдил всички възражения и искания на страните.

Налице е нарушение на материалния закон.

Административното производство е инициирано по подадена опозиция на основание чл. 38б, ал. 1 ЗМГО (отм.), съгласно която притежателят на по – ранна марка може да подаде опозиция срещу регистрацията на марка, когато е в противоречие с чл. 12, ал. 1 ЗМГО (отм.).

Към момента на постановяване на оспорвания акт и към настоящия момент е приложим новият Закон за марките и географските означения (Обн. ДВ. бр.98 от 13 декември 2019 г), тъй като на основание § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗМГО, същият се прилага за исканията за отмяна и заличаване на регистрацията на марки и географски означения, по които няма влязло в сила решение до влизането му в сила.

Нормата на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО регламентира, като основание за отказ за регистрацията на марка, когато поради нейната идентичност или сходство с по - ранна марка и идентичността или сходството на стоките или услугите на двете марки, поради което съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка. Текстът съдържа четири предпоставки за заличаване на регистрирана вече търговска марка: 1. Наличие на по-ранно право върху марка; 2. идентичност или сходство на стоките и услугите на двете марки; 3. идентичност или сходство между тази марка и по-ранно регистрираната; 4. посоченото следва да предполага вероятност за объркване на потребителите, включително и възможност за свързване с по-ранната марка.

В опозиционното производство заявителят за регистрацията на по – късната марка се е възползвал от правото да направи искане по реда на чл. 38г, ал. 6 ЗМГО (отм.), съответстващо на приложимия чл. 58, ал. 1 ЗМГО (арг. § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗМГО).

Съгласно чл. 58, ал. 1 ЗМГО по искане на заявителя на марката - обект на опозиция, лицето, подало опозицията, представя доказателства за реално използване на по-ранната марка във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана, и на които се основава опозицията през петте години, предхождащи датата на подаване или датата на приоритета на заявката за регистрацията на марка - обект на опозиция,

или доказателства, че съществуват основателни причини за неизползването ѝ, при условие че по-ранната марка е регистрирана поне 5 години преди датата на заявяване или датата на приоритета на по-късната марка.

Релевантният период, в който следва да се докаже реално използване на атакуваната марка е 5 - годишният период, предхождащ подаването на заявлението за регистрация (вх. № 146222/18.05.2017 г.), а именно 18.05.2012 г. – 18.05.2017 г.

Според чл. 21, ал. 1 ЗМГО, когато в срок 5 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 5 години, регистрацията може да бъде отменена, ако не съществува основателна причина за неизползването.

Разпоредбата на чл. 21, ал. 1 ЗМГО регламентира, че за реално използване по смисъла на ал. 1 се счита и: 1. използването на марката от притежателя ѝ във вид, който не 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; 2. поставянето на марката върху стоките или върху тяхната опаковка в Република България, независимо от това че са предназначени само за износ.

За реално използване на марката по смисъла на чл. 21, ал. 1 ЗМГО се счита използването ѝ съгласно чл. 13, ал. 2 ЗМГО в търговската дейност, а именно: 1. поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки; 2. 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; 3. вносът или износът на стоките с този знак; 4. използването на знака като търговско или фирмено наименование или като част от търговско или фирмено наименование; 5. използването на знака в търговски книжа и в реклами; 6. използването на знака в сравнителна реклама по начин, който е в нарушение на чл. 34 от Закона за защита на конкуренцията.

Горното означава, че под понятието „реално използване“ на една търговска марка освен проявлението на някой/някои от начините, посочени в разпоредбите на ЗМГО, следва да се разбира преди всичко действителното използване, отговарящо на основната функция на марката, която се състои в това да гарантира на потребителя идентичност на произхода на услугите, за която е регистрирана. Доказването на реалното ползване означава доказване на съществената функция на марката – да гарантира идентичност на произхода на стоката и услугата, за които е регистрирана, за да създаде и запази пазар за тях, както и да носи на притежателя известност, доходи и конкурентни предимства. Следва да се прецени дали наименованието „МОЛ В. М. V.“ се свързва от потребителите с процесиите услуги от класове 35 (реклама) и 41 (развлечение, спортна, културна и образователна дейност) на МКСУ.

По делото са представени разпечатки от съдържанието на интернет сайта с домейн mallvarna.bg, от които се установява, че на сайта са налични рекламни банери и полета, както и месечни каталози и бюлетини, чрез които са извършвани рекламни услуги за дейността на наемателите на площи в търговския обект (магазини, места за развлечение и др.). Установява се, че на сайта е налична информация за различни събития с развлекателен, културен и образователен характер (концерти, фестивали и др.), организирани със съдействието на жалбоподателя. Същевременно на различните страници на сайта присъстват словните марки Мол В. или М. V., както и комбинираният знак М. V.. Горепосоченото се подкрепя и от приложения договор за

разработка на уебсайт, касаещ съдържанието му. Подкрепя се и от приложените заглавни страници на каталозите, които са изготвяни ежемесечно през релевантния период според декларацията на управителя на [фирма] и издадени фактури за услуги по изработка им.

Наред с това се установява (от приложените фактури), че в търговския обект са предоставяни различни рекламни услуги (брандиране на главен вход, асансьорни врати, колони, ескалатори, намиращи се в търговския обект, поставянето на рекламни пана или фасадно пано пред съответните обекти в мола, поставяне на светещи рекламни кутии, разпространение на рекламни материали в мола, предоставяне на площи в мола за реклама, експозиция с рекламна цел, осигуряване на щандове за реклама, радио реклама/аудио спотове и други). Следва да се отбележи, че фактурите дават информация, позволяваща конкретизация на рекламните услуги – вид, доставчик и време.

От приложените доказателства се установява, че извършването на рекламните услуги и организираните събития се отнася за периода 18.05.2012 г. – 18.05.2017 г. (налице са такива и извън този период).

В настоящия случай се касае за използване на знак във връзка с услуги, в която хипотеза марката не може да се използва директно върху услугите, за разлика от обозначаване на стоките с определен знак. В тази връзка е логично при предлагането на услугите от класове 35 и 41 от МКСУ марката да се използва и като фирмено наименование (допустимо съгласно чл. 13, ал. 2, т. 4 ЗМГО), като наименование на търговски обект или чрез поставянето на знака на интернет страницата, на която се намира рекламата. Следва да се отбележи, че при извършването на рекламни услуги на интернет сайта се няма предвид използването на домейна, а съдържанието на сайта, от което видно извършването на рекламни услуги.

Установи се, че при предоставянето на рекламни услуги се използват знаците Мол В., М. V. или комбинираният знак М. V.. Първите два знака са идентични с регистрирания вид на по – ранната марка. Последният представлява комбиниран знак, състоящ се от словен елемент М. V. и графичен елемент –правоъгълници. Отличителен характер има словният елемент М. V., тъй като указва произхода на услугите, поради което по този начин потребителите разпознават марката. Фигуративните елементи се възприемат от потребители като стандартно цветово оформление, което не променя отличителния характер. В тази връзка и в противовес на изложеното в акта, използването на комбинирания знак не води до използване на марката във вид, различаващ се от регистрирания.

Услугите от класове 41 на МКСУ са насочени към масовите потребители, а именно всички посетители на търговски центрове. Същите са наясно, че в такъв вид търговски обекти се организират събития с развлекателен, културен или образователен характер. Потребителите услугите от клас 35 на МКСУ са професионалисти, тъй като рекламните услуги се използват предимно от търговци, за да популяризират дейността си, т. е. потребители не са лицата, към които е насочена рекламата (в случая посетителите на търговските обекти). На вниманието на двете категории потребители е представян търговски обект, означен с „МОЛ В.“, в който се намират магазини, организират се събития с различен характер и се предоставят рекламни услуги. Обектът е предмет на рекламна дейност за неговото популяризиране, като това се осъществява чрез реклама на събития от различен характер и същевременно чрез реклама се популяризира дейността на наемателите в обекта. Наред с това не е

възможно марката директно да се поставя върху услугите, както е при стоките. В настоящия случай обозначението със знака на търговския обект, в рамките на който се предоставят съответните услуги, се приема за обозначение на самите услуги с него. Същото се отнася и за рекламните услуги, предоставяни чрез интернет сайта, доколкото в него има означение на процесната марка. При положение, че търговският център, обозначен като МОЛ В., осъществява дейност от повече от 10 години и редовно предоставя рекламни услуги на своите наематели и организира събития от различен характер, насочени към посетителите на обекта, то обсъжданите две категории потребители са се възползвали от услугите и няма как да не разпознават марката в класовете 35 и 41 на МКСУ. Следователно потребителите възприемат атакуваната марка в качеството ѝ на идентификатор за произход на посочените услуги, във връзка с които е използвана в релевантния период. В тази връзка е налице връзка между марката и услугите от класове 35 и 41 на МКСУ.

Законодателно не е закрепен количествен критерий за реално използване на една марка за единица период от време, т. е. реалното използване не означава доказване на определен брой стопански операции или установяване на значимо в количествено отношение търговско използване. Преценката относно мащабите на дейността на един субект винаги е субективна (определени марки реализират огромни обеми, а други - поради тяхната специфика имат ограничен кръг клиенти). За това относими са мястото, продължителността, обхвата и естеството на използване на марката. Изискването е за реално и действително използване, а не формално и символично използване на марката.

В случая са предоставяни продължително време и интензивно рекламни услуги и организация на различни събития (напр. ежемесечни каталози, считано от 2008 г; голям брой реализирани събития, голям брой осъществена реклама в търговския обект – разпространение на брошури, поставяне на рекламни пана, кутии и т. н.). Тези услуги не са били инцидентни, а са съпътствали дейността на търговския обект (нещо повече – в уебсайта е разработена възможност за подаване от наемателите на заявки за реклама). Същите са предлагани в търговския център и на интернет сайта, поради което са общодостъпни, т. е., насочени са до неопределен брой потребители. Горепосоченото представляват критерии, показващи, че марката се използва за създаване и поддържане на определен пазарен дял, а това изключва символичното ползване на марката.

Горното означава, че в опозиционното производство е доказано реалното използване на по – ранната марка. Предвид изложеното органът е допуснал нарушение на материалния закон, тъй като е приел, че не е доказано реалното използване на по – ранната марка, което довело и до необсъждане на предпоставките на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО. Предвид изложеното и на основание чл. 172, ал. 2, предл. второ АПК оспорваното решение следва да се отмени, а преписката да се върне за ново произнасяне съгласно мотивите на съдебния акт.

По разноските:

С оглед изхода на делото и на основание чл. 143, ал. 1 АПК следва да се присъдят в полза на жалбоподателя направените от него разноски, които са в размер на 50 лева за държавна такса, 600 лева за съдебно – маркова експертиза и 5876, 50 лева с ДДС – адвокатски хонорар (същото уговорено и заплатено, видно от договор за правна помощ и платежни нареждания).

Направено възражение за прекомерност на претендираното адвокатско

възнаграждение. Хонорарът следва да се определи по реда на чл. 8, ал. 3 от Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения, а именно за процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без определен материален интерес, извън случаите по ал. 2, възнаграждението е 500 лева. Настоящото дело е сложно от фактическа страна, доколкото е събран голям обем от доказателства. Проведени са три съдебни заседания и са изслушани две заключения. Това налага да се намали адвокатски хонорар на 2000 лева. Предвид изложеното общият размер на разноските, които следва да се присъдят възлизат на 2650 лева. Предвид изложеното, съдът

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ по жалба на [фирма], ЕИК[ЕИК], срещу Решение № РС-221-(1) от 05.07.2021 г. на председателя на Патентно ведомство на Република България
ВРЪЩА административната преписка на административния орган за ново произнасяне в тримесечен срок, като се съобразят дадените разяснения в мотивите на съдебния акт.

ОСЪЖДА Патентно ведомство на Република България да заплати на [фирма], ЕИК[ЕИК] сумата в размер на 2650 лева, представляваща направени разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

Съдия: