

РЕШЕНИЕ

№ 27557

гр. София, 18.12.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 82 състав,
в публично заседание на 18.11.2024 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Вената Кабурова

при участието на секретаря Цветелина Заркова, като разгледа дело номер **2686** по описа за **2024** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл. 84 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/.

Образувано е по подадена жалба от ЕРАУ LIMITED (И. Л.) със седалище и адрес на управление Великобритания, чрез адв. Ф. Б. срещу Решение № РС-229-[1] от 22.12.2023 г. на председателя на Патентното ведомство, в частта с което на основание чл. 76, ал. 7, т. 1 от ЗМГО е оставено без уважение искането с вх. № BG/N/2004/75072-(1)/01.10.2021 г. за отмяна на регистрацията на марка с рег. № 70143 „ePay“, комбинирана, за следните стоки и услуги: клас 09: „оборудване за обработка на данни“ и клас 36: „финансови сделки; парични сделки“.

В жалбата са изложени подробни съображения за незаконосъобразност на оспореното решение поради допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и на материалния закон, въз основа на които се иска неговата отмяна. Посочва се, че административният орган е извършил неправилна преценка на представените доказателства за използване на марката „ePay“, не ги е оценил и анализирал правилно, вследствие на което е достигнал до неправилния извод, че тези доказателства са достатъчни, за да обосноват реално използване по см. на чл. 21, ал. 1 от ЗМГО на комбинираната марка за стоките „софтуер“ в клас 9 и „разплащателни услуги чрез електронен портфейл“ в клас 36. Твърди се, че дори и да е съществувало такова използване, то същото не е годно да доведе до правния извод, че заинтересованата страна е успяла да докаже реално

използване за общата категория на заглавието „оборудване за обработка на информация“ в клас 9 от МКСУ или за общите категории „финансови сделки; парични сделки“ в клас 36 от МКСУ.

В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адв. М., който поддържа жалбата и моли съдът да отмени атакувания административен акт. Претендира присъждане на сторените разноски.

Ответникът – Председателят на Патентното ведомство, се представлява от юрк. П., която намира жалбата за неоснователна и моли да бъде отхвърлена. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованата страна – „ДАТАМАКС“ АД, редовно призована се представлява от адв. П. и адв. Л., които считат подадената жалба за неоснователна, а решението на Патентното ведомство за правилно, поради което моли жалбата да бъде отхвърлена. В писмени бележки по делото навеждат подробни доводи за законосъобразността на оспореното решение.

Софийска градска прокуратура, редовно уведомена, не изпраща представител.

Административен съд София-град, след като обсъди релеванните с жалбата основания, доводите на страните, прецени събраните по делото доказателства, приема за установена следната фактическа обстановка:

Производството пред Патентното ведомство е започнало с подаването на искане вх. № BG/N/2004/75072-(1)/01.10.2021 г. за отмяна на регистрацията на марка с рег. № 70143 „ePay“, комбинирана, на основание чл. 35, ал. 1 вр. чл. 21 от ЗМГО, подадено от EPAY LIMITED със седалище и адрес на управление Великобритания, чрез адв. Ф. Б.. В искането се твърдяло, че посочената марка не се използва от нейния притежател „ДАТАМАКС“ АД за стоките и услугите, за които е регистрирана на територията на страната повече от пет години, считано назад от датата на подаване на искането.

На 11.10.2021 г. на основание чл. 69 от ЗМГО председателят на ПВ назначил със заповед състав от експерти и юристи, който да разгледа така подаденото искане за отмяна.

На 13.12.2021 г. „ДАТАМАКС“ АД подали възражение срещу искането за отмяна, като приложили доказателства за реалното ѝ използване (разпечатки на скрийншотовете от уебсайта на „ИПЕЙ“ АД www.epay.bg; декларация от Г. П. за общия брой регистрирани потребители на системата за периода 2006-2020 г.; писмо от „Борика“ АД, удостоверяващо броя на транзакциите, извършени през epay.bg през същия период; материали, свързани с представянето и рекламирането на марката и др.)

На 20.12.2023 г. определеният състав по спорове към ПВ излязъл със становище, че искането за отмяна на регистрацията на марка рег. № 70143 „ePay“, комбинирана, е частично основателно. Посочено било, че същото е неоснователно по отношение на стоките в клас 9 „оборудване за обработка на данни“ и услугите в клас 36 „финансови сделки; парични сделки“ и основателно по отношение на останалите стоки и услуги в регистрацията на марката от класове 9, 35, 36, 38 и 42 на МКСУ.

С обжалваното в настоящото производство решение № РС-229-[1] от 22.12.2023 г. на основание чл. 76, ал. 8 от ЗМГО председателят на Патентното ведомство възприел становището на състава по спорове, като оставил на основание чл. 76, ал. 7, т. 1 от ЗМГО без уважение искането с вх. № BG/N/2004/75072-(1)/01.10.2021 г. за отмяна на регистрацията на марка с рег. № 70143 „ePay“, комбинирана за стоките и услугите от клас 09 „оборудване за обработка на данни“ и клас 36 „финансови сделки; парични сделки“, а на основание чл. 76, ал. 7, т. 2 от ЗМГО отменил регистрацията на марката

за останалите стоки и услуги от класове 9, 35, 36, 38 и 42 на МКСУ. В мотивите на решението било посочено, че разгледани в тяхната съвкупност, представените доказателства позволяват да се заключи, че атакуваната марка е била използвана непрекъснато в релевантния период – 01.10.2016 г. – 01.10.2021 г. във връзка със система за електронни разплащания, достъпна на интернет страницата www.epay.bg и съответно чрез нея – за услуги по електронни разплащания на територията на цялата страна, редовно, интензивно и в много голям обем. Обърнато е внимание на обстоятелството, че при заявяването на атакуваната марка през 2004 г., същата била заявена за общи категории от заглавието (клас-хединг) на клас 9 от осмата версия на Ницката класификация (МКСУ), при която не е фигурирал терминът „софтуер“, а единствено „оборудване за обработка на данни“, като по необходимост тази категория е включвала компютърните програми и софтуери като вид стоки. Посочено е, че в категорията „финансови сделки; парични сделки“ от заглавието на клас 36 се включват различни видове услуги, включително „разплащателни услуги чрез електронен портфейл“.

Предвид така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

Жалбата е процесуално допустима като подадена от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване индивидуален административен акт и в законоустановения двумесечен срок по чл. 84, ал. 1 от ЗМГО.

Разгледана по същество, същата е неоснователна, поради следните съображения:

Решението е издадено от компетентен орган, в съответствие с разпоредбата чл. 76, ал. 8 от ЗМГО. Същото е в писмена форма, като са спазени изискванията на чл. 59 от АПК. При издаване на обжалвания административен акт не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, които да са ограничили правото на защита на оспорвания и да са препятствали възможността му адекватно да я организира. Спазена е процедурата по подаденото искане за отмяна, регламентирана в чл. 76 от ЗМГО. Съставът на отдел „Спорове“, разгледал жалбата, отговаря на изискванията на чл. 69, ал. 2 от ЗМГО.

В случая не са допуснати и нарушения на материалния закон, по следните причини:

В чл. 35, ал. 1 от ЗМГО е предвидено, че регистрацията на марка се отменя по искане на всяко лице, когато: 1. марката не е била използвана съгласно чл. 21, който в своята алинея първа предвижда, че 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. За да се счита задължението по чл. 21, ал. 1 от ЗМГО за изпълнено, необходимо е използването да е реализирано от неговия притежател или от друг с негово съгласие.

При преценката на доказателствата за реално използване се отчитат редица фактори, като: реализирането на формите на използване (поставяне на знака върху стоките или върху техните опаковки; 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; вносът или износът на стоките с този знак; използването на знака в търговски книжа и реклами); мястото, продължителността, обемът и естеството на употреба на марката за стоките или услугите, за които е регистрирана; видът на използване на марката от притежателя й,

който не трябва да 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. „Реално“ е действителното използване на марката и то трябва да съответства на нейната функция - да служи като гаранция за произхода на стоките или услугите, за които е регистрирана, позволявайки на потребителите да ги разграничат от конкурентните предложения на пазара. Следователно, наред с изброените вече проявления на използване на марката, под реално използване трябва да се разбира преди всичко използването, което е способно да оправдае основното ѝ предназначение да отличава стоките или услугите. Ето защо то не може да бъде символично и да е насочено към запазване на предоставеното с регистрацията право. Обратно, необходимо е марката действително да е била на пазара и да е създавала определена представа у потребителите за връзката ѝ с конкретна продуктова категория. Това означава, че за да е реално, използването трябва да е в степен, която да е обоснована за съответния икономически сектор като достатъчна за заемането и задържането на пазарни позиции. Други фактори, които оправдават наличието на реално използване са естеството на стоките или услугите, характеристиките на пазара, териториалният обхват и честотата на използване на марката (вж. решението на СЕС по делото Minimax (11.03.2003, C-40/01, Minimax, EU: C: 2003).

Марката с рег. № 70143 „ePay“, комбинирана, е заявена на 29.11.2004 г., регистрирана на 09.06.2009 г. със срок за защита до 29.11.2024 г., с притежател заинтересованата страна „ДАТАМАКС“ АД [населено място]. Марката е регистрирана за следните стоки и услуги в класове, посочени в 8-то издание на Ницката класификация, в сила от 01 януари 2002 г., а именно:

- Клас 9: научни, навигационни, геодезични, електрически, фотографски, кинематографични, оптични, теглилни, измервателни, сигнални, контролни, животоспасяващи и учебни апарати и уреди; апарати и уреди за записване, предаване, възпроизвеждане на звук или образи; магнитни носители на данни, записващи дискове, автоматични машини за продажба и механизми за монетни апарати, касови апарати, сметачни машини, оборудване за обработка на данни и компютри; пожарогасители;
- Клас 35: реклама, управление на търговски сделки; търговска администрация; административни дейности;
- Клас 36: застрахователна дейност; финансови сделки; парични сделки; сделки с недвижимо имущество;
- Клас 38: телекомуникации;
- Клас 39: съхраняване на носители на данни или на електронно съхранени документи;
- Клас 42: научни и технологични услуги и свързани с тях изследователски и проектантски услуги; промишлени анализи и проучвания; проектиране и разработване на компютърен софтуер и хардуер; юридически услуги.

В настоящото производство спорен е въпросът, дали марката „ePay“ е използвана реално в периода 01.10.2016 г. – 01.10.2021 г. за стоките и услугите от клас 09 „оборудване за обработка на данни“ и клас 36 „финансови сделки; парични сделки“.

От приетите по делото и налични по административната преписка доказателства, както и предвид заключението на допуснатата съдебно-компютърно-техническа експертиза, съдът се солидаризира с извода на административния орган, че атакуваната марка е била използвана непрекъснато в релевантния период чрез система

за електронни разплащания, достъпна на интернет страницата www.ePay.bg и съответно чрез нея – за услуги по електронни разплащания на територията на цялата страна. От заключението на компютърно-техническата експертиза става ясно, че броят на регистрираните потребители на системата ePay е нараствал със всяка една година, като към 01.10.2016 г. е бил 522 987, докато към 01.10.2021 г. е наброявал 870 954 регистрирани потребители. Същото може да се каже и за субектите, които са приемали плащания през системата на ePay, които през 2016 г. са били 2597, а през 2021 г. – 5225. Що се касае до броят на транзакциите, инициирани през системата ePay, предадени за авторизация към издателя на платежната карта или авторизирани от системата БОРИКА, то за периода 10.2016-10.2021 г. същите възлизат на 36 417 943 броя. Именно тези данни говорят за реалното използване на марката „ePay“, която обозначава система, функционираща като онлайн платформа и мобилно приложение за електронни разплащания.

За изясняване на обстоятелството, дали разплащателните услуги и софтуерът за разплащателни услуги се включват в категориите от клас 09 „оборудване за обработка на данни“ и клас 36 „финансови сделки; парични сделки“, формулирани в 8-то издание на Ницката класификация, съдът е допуснал и приел съдебно-маркова експертиза. В заключението ѝ, което съдът кредитира изцяло като обективно и компетентно дадено, вещото лице е посочило, че „софтуер за разплащателни услуги за електронен портфейл“ и „софтуер“ не представляват независима подкатегория стоки от „оборудване за обработка на информация“ в клас 9 съгласно осмото издание на Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ) от Н.. Направен е изводът, че услугите „разплащателни услуги за електронен портфейл“ спадат към клас 36 „парични сделки; финансови сделки; както и че „услуги по електронни разплащания“ не представляват независима подкатегория стоки от „финансови сделки; парични сделки“ в клас 36.

С оглед на това, неоснователно се явява възражението на жалбоподателя, че не е доказано използването на процесната марка за категориите от клас 09 „оборудване за обработка на данни“ и клас 36 „финансови сделки; парични сделки“, тъй като „разплащателните услуги“ и „софтуерът“ са различна подкатегория стоки и услуги. Следва да се посочи, както правилно е отбелязал и административният орган, че процесната марка е заявена по време на действие на 8-мото издание на Ницката класификация, в която в клас 9 не е фигурирал терминът „софтуер“, а единствено „оборудване за обработка на данни“, каквото в случая представлява системата на ePay. На следващо място процесната марка е регистрирана за общите категории „финансови сделки; парични сделки“ на клас 36, в които видно от подробния списък на услугите в МКСУ се включват и „разплащателни услуги чрез електронен портфейл“, каквито несъмнено представляват и разплащателните услуги, предлагани на интернет страницата www.ePay.bg, както и на едноименното мобилно приложение. Предвид гореизложеното настоящият съдебен състав счита, че не са налице отменителните основания по чл. 146 от АПК спрямо оспорения административен акт, като атакуваното решение на председателя на ПВ е правилно и законосъобразно, поради което жалбата срещу него следва да бъде отхвърлена.

Предвид изхода на спора и на основание чл. 143, ал. 3 и ал. 4 от АПК на заинтересованата страна и на ответника се дължат разноски. От страна на ответника е претендирано юрисконсултско възнаграждение, което следва да бъде определено в размер на 200 лева, съгласно чл. 78, ал. 8 от ГПК, вр. чл. 143, ал. 4 и чл. 144 от АПК

вр. чл. 37, ал. 1 от Закона за правната помощ и чл. 24 от Наредбата за заплащането на правната помощ. В предвидения за това срок заинтересованата страна е представила списък на разноси, които представляват 1903,32 лв. възнаграждение за вещо лице по СКТЕ и 4000 лева заплатено адвокатско възнаграждение, видно от приложения договор за правна защита и съдействие и фактура, или всичко общо в размер на 5903,32 лева.

Предвид изложеното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, съдът

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕРАУ LIMITED (И. Л.) със седалище и адрес на управление Великобритания, чрез адв. Ф. Б. срещу Решение № РС-229-[1] от 22.12.2023 г. на председателя на Патентното ведомство, в частта с което на основание чл. 76, ал. 7, т. 1 от ЗМГО е оставено без уважение искането с вх. № BG/N/2004/75072-(1)/01.10.2021 г. за отмяна на регистрацията на марка с рег. № 70143 „ePay“, комбинирана, за следните стоки и услуги: клас 09: „оборудване за обработка на данни“ и клас 36: „*финансови сделки; парични сделки*“.

ОСЪЖДА ЕРАУ LIMITED (И. Л.) със седалище и адрес на управление Kingsfisher House, 2 Woodbrook Crescent Billericay, Essex CM 12 0EQ, Обединено Кралство Великобритания и С. И., да заплати на Патентното ведомство на Република България сумата от 200 /двеста/ лева, представляващи разноси за юрисконсултско възнаграждение.

ОСЪЖДА ЕРАУ LIMITED (И. Л.) със седалище и адрес на управление Kingsfisher House, 2 Woodbrook Crescent Billericay, Essex CM 12 0EQ, Обединено Кралство Великобритания и С. И., да заплати на „ДАТАМАКС“ АД гр. С., ЕИК[ЕИК], сумата от 5903,32 /пет хиляди деветстотин и три лева и тридесет и две стотинки/ разноси по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните.

Съдия: