

РЕШЕНИЕ

№ 12407

гр. София, 19.07.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 40 състав,
в публично заседание на 20.06.2024 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Дияна Николова

при участието на секретаря Евелина Пеева, като разгледа дело номер **4206** 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, ал.1 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/.

Образувано е по жалба на Л. Д. В., подадена чрез адв.В. З., срещу Решение № РС-39-(1)/09.02.2024г. на председателя на Патентно ведомство /ПВ/, с което на основание чл.76, ал.7, т.3 ЗМГО е отменена регистрацията на марка с рег.№ 70492 SPAGHETTI С., словна, по отношение на всички услуги, за които е регистрирана, а именно: „реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност“ от клас 35 на МКСУ и „ресторантьорство“ от клас 43 на МКСУ с действие на отмяната от 25.03.2022г.

Жалбоподателят моли за отмяната на обжалваното решение като незаконосъобразно – издадено при неправилно приложение на материалния закон. Твърди, че основанието по чл.76, ал.7, т.3 ЗМГО не е разгледано по същество и изводите на административния орган са „фриволни“ и несистематични. Оспорва изводите, че представените в хода на административното производство доказателства не доказват реално използване на марката за ресторантьорска дейност. В съдебно заседание изложеното в жалбата и направеното с нея искане се поддържат чрез адв.З..

Ответникът по оспорването, в писмен отговор по жалбата, представен с административната преписка, моли тя да бъде отхвърлена като неоснователна. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение и в условията на евентуалност заявява възражение за прекомерност на заплатения от оспорващия

адвокатски хонорар. В съдебно заседание така изразеното становище се поддържа чрез юр.Б., която посочва, че в закона е дефинирано какво означава действително използване, а административният орган е преценил всички доказателства и е установил, че те не доказват такова, доколкото представените договори са за предоставяне на услуги на дружеството, а не за предоставяне на такива от негова страна. По отношение услугите за реклама се сочи и че договорът е с много кратък срок – едногодишен, а релевантният период, за който следва да се докаже реално използване е 5-годишен. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Заинтересованата страна В. Ц. К., чрез адв.М. в съдебно заседание, моли за отхвърляне на жалбата като неоснователна по съображения, изложени в писмено становище, което представя. В него е застъпена тезата, че ответникът не е допуснал нарушение на материалния закон, тъй като представените доказателства за използване на марката са оскъдни и въз основа на тях не може да се обоснове извод за действително използване на марката в релевантния период. Претендира присъждане на разноски.

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

Административен съд София-град, като обсъди релеванните с жалбата основания, доводите на страните в съдебно заседание и прецени събраните по делото доказателства, намира следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е допустима – подадена е срещу подлежащ на оспорване пред съд индивидуален административен акт, от лице, което е негов адресат и чиято правна сфера той засяга неблагоприятно, в преклузивния срок за оспорване, регламентиран с разпоредбата на чл.84, ал.1 ЗМГО.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Като извърши дължимата на основание чл.168, ал.1 АПК проверка за законосъобразност на оспорения акт, освен на основанията, сочени от оспорващия, на всички основания по чл.146 АПК, съдът приема следното:

Оспореното решение е постановено от компетентен административен орган – председателя на Патентно ведомство като компетентността му произтича от разпоредбата на чл.76, ал.8 ЗМГО, съгласно която решенията по ал.7 /конкретно в случая ал.7, т.3 ЗМГО/ за отмяна регистрацията на марка за всички стоки или услуги, за които е регистрирана се вземат от председателя на Патентното ведомство или от оправомощен от него заместник-председател.

Спазено е и изискването за форма и съдържание на административния акт, установено в разпоредбата на чл.59 АПК, доколкото специалният приложим закон не регламентира изисквания, различни от посочените в кодекса – актът е в писмена форма и съдържа изискуемите реквизити: наименование, издател и адресати, разпоредителна част, фактически и правни основания за издаването му.

Спазена е предвидената в закона процедура, с оглед което съдът намира и че не са налице допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, което да мотивира отмяната на акта на самостоятелно основание.

Административното производство е образувано по допустимо искане, препис от него е изпратен на притежателя на марката като му е предоставена възможност да изложи становище по него и да представи относимите към случая доказателства.

Представените с възражението на маркопритежателя доказателства, както и препис от самото възражение, са изпратени на молителя като му е дадена възможност да изрази

становище по тях, както и по релевираните възражения. Искането е разгледано от състав на отдела по спорове, който е изготвил становище за вземането на решение от председателя на ПВ.

Страните не спорят и от приетите доказателства се потвърждава, че процесната марка с рег.№ 70492 SPAGHETTI С. е собственост на жалбоподателя. Заявена е на 20.07.2007г., регистрирана е на 06.07.2009г. и е със срок на действие 20.07.2027г. Марката е регистрирана като словна за услугите от клас 35 на МКСУ – реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност; и ресторантьорство от клас 43 на МКСУ.

Административното производство е образувано по искане вх.№ ВГ/Н/2007/97413-[5] от 25.03.2022г., подадено от В. Ц. К. чрез ПИС Н. И., с основание чл.35, ал.1, т.1 ЗМГО. В искането се твърди, че притежателят на регистрацията не е използвал марката на територията на Република България в течение на последните пет години във връзка със стоките и услугите от класовете 35 и 43, за които марката е регистрирана. Посочено е също, че искането за отмяна регистрацията на процесната марка е провокирано и от факта, че вследствие на подадена опозиция от името на Л. Д. В. е отказана заявената на името на В. Ц. К. заявка за регистрация на марка „Spaghetti С. Р. PASTA MODERNISTA“ с вх.№ 148999/29.12.2017г., което поражда необходимостта от подаване на нова заявка за регистрация на комбинирана марка „Spaghetti С.“ вх.№ 165778 с дата на заявяване 18.03.2022г., притежание на В. Ц. К..

Със заповед от 29.03.2022г. на председателя на Патентно ведомство е назначен състав, който да изготви становище за вземане на решение по искането. С писмо от 31.03.2022г. на искателя е указано отстраняване нередовности на искането, а с писмо от 05.04.2022г. препис от искането е изпратено на маркопритежателя.

На 06.06.2022г. в ПВ е постъпил отговор от маркопритежателя с приложения към него доказателства, установяващи по твърдението му реално използване на марката в релевантния 5-годишен период. Посочено е, че Л. В. е предоставил безвъзмездно на „Пи Ел Си Брокерс 3“ ЕООД неизключително право да използва регистрираната му марка с Лицензионен договор от 01.04.2008г. Под същата марка била създадена веригата ресторанти „SPAGHETTI С.“. На 22.08.2017г. Л. В. прехвърлил притежаваните от него дружествени дялове, след която дата не е давал съгласие за използване на притежаваната от него марка. Въпреки това марката се използвала активно в ресторантите на адрес [улица], [улица]/С. МОЛ/ и [улица]/МОЛ България/. При проверка в интернет маркопритежателят установил, че е налице регистриран домейн, съдържащ изцяло собствената му марка като уебсайтът не посочвал данни за лицето, притежател на домейна, нито за собственика на търговските обекти. Това наложило подаването от негова страна на сигнал по чл.81 ЗМГО /отм./. Въпреки наложените санкции след извършените от страна на Патентно ведомство проверки, нарушението продължавало и намиращите се в ресторантите менюта, рекламни табели, салфетки и пр. продължавали да са означени с процесната марка, за което маркопритежателят не бил давал съгласие. Счита, че така изложените факти покриват изцяло хипотезата на чл.21, ал.3, т.1 ЗМГО, според която за реално използване на марката се счита и използването на марката от притежателя ѝ във вид, който не се отличава съществено от вида, в който е регистрирана, независимо дали видът, в който се използва е регистриран като друга марка на същия притежател.

Към становището са приложения цитираните по-горе документи, както и договор за доставка на алкохолни напитки от 28.08.2020г., договор за разрешаване използването

на музикални произведения с М. С. от 13.10.2020г.; договор за реклама от 01.09.2018г. и фактура към него, договор за предоставяне на консултантски, маркетингови и дигитални услуги от 01.11.2020г., изображения на брендираны в ресторантите менюта, подложки за маса, салфетки, резервационни табели, подложки за чаши.

Копие от постъпилния отговор и приложените доказателства са изпратени на искателя за становище. В депозираното такова заинтересованата страна заявява, че те не могат да бъдат приети като доказателства за непрекъсната употреба на процесната марка. Оспорва се фактологията, изложена във възражението на маркопритежателя. Поставена е под съмнение датата на подписване на лицензионния договор, респ. съществуването му. Посочено е, че всъщност се касае до претенции върху марката между двамата бивши съдружници, открили първото заведение „Spaghetti С.“, помещаващо се в Ц., през 2005г.

Искането и приложените доказателства от маркопритежателя към неговото възражение са разгледани от състава, назначен със Заповед № 3-864-/1/ от 04.12.2023г. на председателя на ПВ. В изготвеното становище съставът приема, че искането е основателно, тъй като единственият договор, относим към използването на процесната марка е този от 01.04.2008г., с който маркопритежателят отстъпва безсрочна лицензия по отношение на атакуваната марка на „Пи Ел Си БРОКЕРС 3“ ЕООД, а останалите договори касаят марките „SPAGETTI KITCHEN“. Предвид направения извод за недоказана търговска употреба на знака е заключено, че е безпредметно изследването на въпроса в какъв вид е използвана процесната марка.

Становището на състава е изцяло възприето от административния орган като при идентичност на мотивите е постановен оспореният в настоящото производство акт, който съдът намира, че е съответен на материалния закон.

Съгласно разпоредбата на чл.35, ал.1, т.1 ЗМГО регистрацията на марка се отменя по искане на всяко лице, когато марката не е била използвана съгласно чл.21. Съгласно последната разпоредба, 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 – ал.1. Според ал.3 на с.р. 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. Използването на марката със съгласието на притежателя се счита за използване от самия него /ал.4/. При преценката на реалното използване се вземат предвид мястото, продължителността, обемът и естеството на употреба на марката за стоките или услугите, за които е регистрирана /ал.5/. Използването на марката следва да съответства на нейната основна функция, а именно да отличава стоките и услугите на маркопритежателя от тези на други лица. За да се приеме, че използването е реално следва доказателствата, представени от маркопритежателя да доказват създаден пазарен дял на съответните стоки или услуги като законът не въвежда конкретен количествен критерий по отношение на тях.

Решението на Съда на Европейския съюз (СЕС) за марката Minimax е основополагащо за разбирането на Съда за понятието реално използване на марка и начина на неговото

оценяване. От изложеното в точки 35 - 39, обобщени в точка 43 на решение от 11 март 2003 г., Ansil, C-40/01, EU: C: 2003: 145 за марката Minimax, са установени следните принципи: 1. реално използване означава действително използване на марката (т. 35); 2. следователно под "реално използване" трябва да се разбира използване, което не е само символично и насочено единствено към запазване на предоставените от марката права (т. 36); 3. реалното използване трябва да е в съответствие с основната функция на марката, която се състои в това да гарантира на потребителя (или на крайния ползвател) идентичността на произхода на стоките или услугите, като му позволява без вероятност от объркване да разграничи тази стока или услуга от такива с друг произход (т. 36); 4. реалното използване води до използването на марката на пазара за стоките или услугите, защитени с тази марка, а не само вътрешно използване от въпросното предприятие (т. 37); 5. реалното използване трябва да се отнася за стоки или услуги, които вече са пуснати на пазара или ще бъдат пуснати на пазара скоро и във връзка с които предприятието в момента подготвя действия за осигуряване на клиенти, и по-специално под формата на рекламни кампании (т. 37); 6. оценката за реалното използване на марката трябва да се основава на всички факти и обстоятелства, които са относими за установяването дали търговското използване на марката е действително, и по-специално дали такова използване е считаното за оправдано в съответния икономически сектор по отношение на поддържане или създаване на пазарни дялове в полза на защитените от марката стоки или услуги (т. 38); 7. обстоятелствата по случая могат поради това да включват, *inter alia*, вземането предвид на естеството на разглежданите стоки или услуги, характеристиките на засегнатия пазар и мащаба и честотата на използване на марката (т. 39); 8. следователно за да се счита за реално, използването на марката не е нужно винаги да бъде съществено в количествено отношение, тъй като това зависи от особеностите на засегнатите стоки или услуги на съответния пазар (т. 39).

С оглед посоченото по-горе релевантният период, по отношение на който жалбоподателят следва да докаже реално използване на марката е 5 години назад от датата на подаване на искането за отмяна или от 25.03.2017г. до 25.03.2022г. /датата на подаване на искането/.

В подкрепа на възражението си маркопритежателят е представил документи, касаещи собствеността на „Пи Ел Си Маркетинг Фейшън“ ООД и „Пи Ел Си БРОКЕРС 3“ ЕООД. Видно от тях маркопритежателят е съсобственик при равни квоти в първото дружество с Л. С. като през 2019г. е продал своя дял на другия съдружник. Второто дружество е изцяло собственост на маркопритежателя. На него той е предоставил безсрочна лицензия по отношение на процесната марка с договор от 01.04.2008г.

Другият лицензионен договор – този от 20.07.2017г., е сключен между жалбоподателя в качеството му на лицензодател и „Пи Ел Си Маркетинг Фейшън“ ООД, в което дружество към този момент е бил съдружник с Л. С., като с него е предоставено безвъзмездно неизключително право на дружеството да използва собствените на лицензодателя търговски марки „SPAGETTI KITCHEN“ – комбинирана, рег.№ 98358 и „SPAGETTI KITCHEN В.“, комбинирана, рег.№ 98359.

Представен е и договор за реклама от 01.09.2018г., сключен между „Ейнджълс естейт“ АД и „Пи Ел Си Маркетинг Фейшън“ ООД, по силата на който първото дружество възлага срещу възнаграждение за срока на договора /една година/ рекламирането на собствени продукти – различни вина. Към договора е представена една фактура с № [ЕГН] от 03.09.2018г. на стойност 4860 лева с вкл. ДДС.

Представен с възражението е договор за франчайз от 01.09.2020г., сключен между „Пи Ел Си БРОКЕРС 3“ ЕООД и „Пи Ел Си Маркетинг Фейшън“ ООД, по силата на който първото дружество предоставя на второто срещу възнаграждение правата за извършване на ресторантьорска дейност под търговските марки „SPAGETTI KITCHEN“ и „SPAGETTI KITCHEN В.“ в ресторант „Спагети китшън енд бар“, находящ се в [населено място], пл.“Св.Неделя“ № 3 и ресторант „Спагети китшън“, находящ се на [улица].

Представен е и договор от 25.09.2020г., сключен между „Катани трейд“ ООД и „Пи Ел Си Маркетинг Фейшън“ ООД, по силата на който първото дружество продава, а второто се задължава да закупува за целия срок на договора минимално количество продукти от продуктовата листа за своите търговски обекти - ресторант „Спагети китшън енд бар“, находящ се в [населено място], пл.“Св.Неделя“ № 3 и ресторант „Спагети китшън“, находящ се на [улица].

Представени са и още доказателства, обсъдени подробно в оспореното решение и всички касаещи не процесната марка, а марките „SPAGETTI KITCHEN“ и „SPAGETTI KITCHEN В.“, които са различни от атакуваната марка, макар и да са собственост на същото лице. Вярно е, че съгласно чл.21, ал.3, т.1 ЗМГО за реално използване по смисъла на ал.1 се счита и 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. Но въпреки тази разпоредба представените от маркопритежателя доказателства не установяват реално използване на процесната марка през релевантния период за услугите реклама /представен е един единствен договор/, управление на търговски сделки, търговска администрация и административна дейност от клас 35 на МКСУ. Следва да се направи изрично уточнението, че рекламната дейност предполага маркопритежателят да извършва рекламни услуги на трети лица, а не да използва търговския знак за реклама на собствени продукти/услуги, поради което представеният снимков материал за визуализиране на марката – менюта, салфетки и пр., не доказва реално използване на марката за регистрираните услуги реклама от този клас. По отношение останалите услуги от същия клас не са представени никакви доказателства.

Що се касае до услугите от клас 43 на МКСУ – ресторантьорство, представените писмени доказателства не обосновават извод за трайно непрекъснато използване на марката във вида, в който е регистрирана или във вид, който не се различава съществено от вида, в който е била регистрирана. Макар и законът да не въвежда количествен критерий за обема от доказателства, които следва да бъдат ангажирани, за да се приеме, че е налице реално използване, представените такива трябва да са в състояние да обосновават извод за трайно, непрекъснато, системно използване на знака, насочено към създаване на разпознаваемост на марката в съответния пазарен сектор, гарантираща на потребителя идентичността на произхода на услугите, като му позволява без вероятност от объркване да разграничи тази услуга от такива с друг произход, а не използването да бъде насочено единствено към запазване на предоставените от марката права.

В случая представените доказателства касаят различни периоди и различни

марки, като наред с това промените в собствеността на „Пи Ел Си Маркетинг Фейшън“ ООД не обосновават извод за трайно, системно и непрекъснато използване на процесната марка за обозначаване на услугата ресторантьорство от клас 43 на МКСУ. Съдът споделя извода на административния орган, че представените доказателства сочат по-скоро на намерение за развиване на дейността, но не представляват доказателство, че това намерение е реализирано – представена е една единствена фактура на стойност по-малка от 5000 лева и касаеща ограничен период от време. По този начин доказателствата в тяхната съвкупност, дори без да се извършва преценка по чл.21, ал.3, т.2 ЗМГО, не установяват налагане и запазване на съответен пазарен дял, създаване на отличителност и разпознаваемост на марката в съответния сектор на предоставяне на услуги, каквато е нейната основна цел.

По тези съображения съдът намери жалбата за неоснователна и като такава тя следва да бъде отхвърлена.

При този изход на спора на ответника и заинтересованата страна се следват разноски. На ответника следва да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева, определен на основание чл.24 НЗПП вр. чл.37 ЗПП вр. чл.143, ал.3 АПК, с оглед липсата на фактическа и правна сложност на делото. Заинтересованата страна не е представила доказателства за направени разноски, поради което и такива не могат да й бъдат присъдени.

Водим от горното и на основание чл.172, ал.2, чл.173, ал.2, чл.174 и чл.143, ал.3 АПК, Административен съд София-град, Второ отделение, 40-ти състав

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л. Д. В. срещу Решение № РС-39-(1)/09.02.2024г. на председателя на Патентно ведомство.

ОСЪЖДА Л. Д. В., ЕГН [ЕГН], да заплати на Патентно ведомство сумата в размер на 100 /сто/ лева, представляваща разноски по производството.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, чрез Административен съд София-град пред Върховния административен съд.

Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от него по реда на чл.137 АПК.

Съдия: