

# РЕШЕНИЕ

№ 7417

гр. София, 21.12.2020 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 25 състав,**  
в публично заседание на 28.09.2020 г. в следния състав:

**СЪДИЯ: Боряна Петкова**

при участието на секретаря Мая Миланова, като разгледа дело номер **12843** по описа за **2019** 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 вр. с чл.50, ал.1 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО, отм. ДВ, бр.98/13.12.2019г.).

Образувано е по жалба на адв. А. С., като пълномощник на Т. DIRECT M. S.A., Гърция, срещу РЕШЕНИЕ №76/18.07.2019г. на председателя на Патентно ведомство (ПВ). С оспорвания административен акт, на основание чл.46, ал.5 ЗМГО (отм.), е ОТМЕНЕНА регистрацията на марка с рег. №54385 „skyshop”, комбинирана, за всички стоки и услуги за които е регистрирана, смятано от 04.10.2013г.

Жалбоподателят претендира за недействителност на оспорваното Решение, В ЧАСТТА с която е отменена регистрацията на марка „skyshop”, комбинирана за услугите в клас 35 от Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ) „реклама“. Поддържа, че в оспорваната му част, административният акт е постановен при допуснати съществени нарушения на административнопроцесуалните правила и в противоречие с приложимите материалноправни норми. Твърди, че в административното производство са били събрани достатъчно доказателства за използване на спорния знак от трето лице – ползвател, със съгласие на притежателя на марката, за обозначаване в релевантния период на услуги от клас 35 МКСУ „реклама“. Смята, че излъчването на рекламни спотове в ефира на Българската национална телевизия (Б.), която има покритие на територията на цялата страна, и като се вземе предвид продължителността и честотата на излъчванията, следва да се приеме, че използването е било реално по смисъла на чл.19 ЗМГО (отм.). Изтъква, че в контекста

на Тълкувателно решение (ТР) на Съда на Европейския съюз (СЕС) по дело C-307/10 „IP T.“ и предвид декларираното от България в Общото съобщение на Службата на ЕС за интелектуална собственост (С.), следва да се приеме, че услугата „реклама“ в клас 35 МКСУ на процесната марка включва в себе си всички възможни рекламни услуги от азбучния списък на този клас, включително услугите „предоставяне на стоки“. На това основание претендира, че използването на спорния знак за услугата „предоставяне на стоки“ следва да се счита за използване на марката за цялата категория услуги „реклама“. Релевира и доводи, че административният орган съществено е нарушил процесуалните правила, установени в чл.46, ал.3 ЗМГО (отм.), като не е изискал от страните допълнителни доказателства и материали в подкрепа на поддържаните от тях доводи. Претендира, че в случая по отношение на услугите в клас 35 МКСУ „реклама“ е било необходимо събирането на допълнителни доказателства за реално използване на марката и като не е предприел действия за това, ответникът е основал правните си изводи единствено на твърденията на молителя. Чрез процесуалния си представител адв. С. моли съда да отмени, в оспорваната му част, Решение №76/18.07.2019г. на председателя на ПВ и да осъди ответника да му възстанови сторените разноски по водене на делото, съгласно представен списък. Еwentуално прави възражение за прекомерност на заплатеното от заинтересованата страна адвокатско възнаграждение и моли съда да присъди по-нисък размер на разноските в тази част. Доводи за незаконосъобразност на административния акт излага и в представени по делото писмени бележки по същество на спора.

Ответникът - ПРЕДСЕДАТЕЛ на Патентното ведомство на РБългария, оспорва жалбата. Чрез процесуалния си представител юрк. К. поддържа, че процесното Решение е законосъобразен административен акт и не са налице сочените основания за отмяна. Не претендира за разноски. С оглед изхода на спора моли съда да не присъжда разноски в полза на жалбоподателя, на основание чл.84, ал.5 ЗМГО (обн. ДВ, бр.98/13.12.2019г.). Еwentуално прави възражение за прекомерност на заплатеното от жалбоподателя адвокатско възнаграждение и моли съда да присъди по-нисък размер на разноските в тази част.

Заинтересованата страна S. I. A.G., Швейцария, оспорва жалбата. В Отговор на жалба от 10.01.2020г. и чрез процесуалния си представител адв. X. поддържа, че в оспорваната му част Решение №76/18.07.2019г. е законосъобразен административен акт и не са налице сочените основания за отмяна. Претендира за разноски. Доводи за неоснователност на жалбата излага и в допълнително представени писмени бележки по същество на спора.

СЪДЪТ, след като обсъди доводите на страните и доказателствата, събрани по делото, приема за установено от фактическа страна следното:

Не е спорно между страните, че жалбоподателят T. Direct M. S.A., Гърция (T. DM) е притежател на марка с рег. №54385 „**skishop**“, комбинирана, регистрирана на 21.03.2006г. за стоки от класове 3, 5, 8, 9, 11, 14, 18, 21 и 28 МКСУ и за услуги от класове 35 „реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност“ и 38 „телекомуникации“, със срок на закрила до 10.06.2024г. За установяване на това обстоятелство по делото са приети: Свидетелство за марка от 29.03.2006г. (л.246, 247) и Библиографска справка към 31.12.2019г. (л.248, 249).

На 04.10.2018г. заинтересованата страна S. I. A.G. е сезирала председателя на ПВ с

искане за отмяна на регистрацията на марка с рег. №54385 „skyshop”, комбинирана, на основание чл.25, ал.1 ЗМГО (отм.), тъй като в срок от пет години от датата на регистрацията притежателят на марката не е започнал реално да я използва на територията на РБългария във връзка със стоките и услугите за които е регистрирана (л.209, 210).

В Отговор от 18.01.2019г. (вх. №70110484, л.183 - 186) притежателят на марката е изложил доводи за неоснователност на искането за отмяна на регистрацията, тъй като с негово съгласие спорният знак „skyshop” е бил активно използван в телепазарната търговия от [фирма] във вида, в който е регистриран. Изложено е, че чрез излъчване на телепазарни прозорци с марка „skyshop” по Б. в периода от м. април 2015г. до м. декември 2018г. за общо 395 часа рекламно време, компанията е реализирала директни продажби на 20464 продукта на българския пазар. Посочено е, че марката активно е била използвана в търговските книжа на [фирма] като фигурира върху бланки, пликове за писма и др.п., което я прави неотменима част от дейността на дружеството и по този начин също се разпространява сред потребителите.

В Становище от 27.02.2019г. S. I. A.G. - подател на искането за отмяна на регистрацията, е релевирал доводи, че доказателствата, представени с отговора от 18.01.2019г., не могат да установят реално използване на марката в релевантния период от 04.10.2013г. до 04.10.2018г. По отношение на услугите от клас 35 МКСУ е посочено, че представените от маркопритежателя документи не споменават марката „skyshop” и поради това не може да се направи заключение, че знакът е бил използван във връзка с услугите от клас 35 за които е регистриран „Реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация, административна дейност.“.

Въз основа на събраните в административното производство доказателства състав от Отдел „Спорове”, назначен със Заповед №553/11.10.2018г. на председателя на ПВ, изразява становище, че са налице предпоставките на чл.25, ал.1, т.1 ЗМГО (отм.) за отмяна на регистрацията на марка с рег. №54385 „skyshop”, комбинирана. В съответствие с това становище и на основание чл.46, ал.5 ЗМГО (отм.) председателят на ПВ постановява оспорвания административен акт - Решение №76/18.07.2019г.

За изясняване на делото от фактическа страна е приета съдебно-маркова експертиза (СМЕ), която не е оспорена от страните и съдът кредитира като обективна и компетентно дадена. Въз основа на приетите по делото писмени и веществени доказателства вещото лице Весел П. - патентен специалист, обосновава следното заключение: 1) Приетите по делото 12 броя видеоматериали са пряко свързани с дейността на жалбоподателя Т. ДМ, а процесният знак „skyshop” се вижда непрекъснато по ясен и недвусмислен начин във всеки от рекламните видеозаписи.; 2) Марката „skyshop” е представена графично и непрекъснато по време на излъчване на видеоматериалите, от което за зрителя става ясно, че рекламираните стоки, които са означени със собствени марки – т.е. имат ясен произход, се предлагат за продажба от носителя на правата върху процесния знак.; 3) Потребителите – зрители на рекламните видеоклипове, ще възприемат знака „skyshop” като марка за предоставяните рекламни услуги.; 4) В периода м. януари 2016г. – м. декември 2018г. по БНТ1 са били излъчени 1454 видеоматериала с продължителност от 5 до 15 минути за клиент [фирма].; 5) Услугите „реклама“, отбелязвани със спорния знак „skyshop”, са предлагани достатъчно продължително, често и географски нашироко – по национална телевизия с покритие на територията на цялата страна, за да се приеме, че използването на марката за тях е било „реално“ по смисъла на чл.19 ЗМГО (отм.) и

е било насочено за създаване и поддържане на пазарен дял.

За изясняване на спорните факти по делото са приети относими писмени доказателства, които ще бъдат обсъдени при формиране на праните изводи: Фактури с доставчик Б. и получател [фирма], издадени в периода 06.02.2017г. – 01.10.2018г. (л.17 – 106); Договори между Б. и [фирма] с предмет: предоставяне срещу възнаграждение на телевизионно време за излъчване на един телепазарен прозорец в програмата на БНТ1 с продължителност 15 минути, съответно с №, №ДДР-3079/28.04.2015г. (л.189, 190), ДДР-1061/05.02.2016г. (л.191-193), ДДР-237/30.01.2017г. (л.194-196); Допълнителни споразумения към Договор № ДДР-237/30.01.2017г. от 08.02.2017г., 28.05.2018г., 25.06.2018г. и 28.07.2018г. (л.197-204); Писмо за потвърждение от [фирма] (л.205); Справка от [фирма] до Б. относно излъчени рекламни форми на [фирма] (Т.) в каналите на Б. в периода 01.04.2015г. – 31.12.2018г. (л.265-273); Сертификат, издаден от Б. за периода м. януари 2016г. – м. декември 2018г. (л.304-332).

При така установените факти, съдът намира от правна страна следното:

Жалбата е ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА.

Насочена е срещу индивидуален административен акт, който подлежи на съдебен контрол за законосъобразност. Подадена е от активно легитимирано лице – адресат на акта и в преклузивния срок за оспорване, установен в чл.50, ал.1 ЗМГО (отм.). Съобщението, заедно с процесното Решение са били връчени на представителя по индустриална собственост на жалбоподателя на 26.07.2019г. с известие за доставяне (обратна разписка) №ИД PS 1756 002L1F 3 (л.144) от която дата е започнал да тече тримесечният срок за оспорването му.

Разгледана по същество жалбата е ОСНОВАТЕЛНА.

Като взе предвид изложените от жалбоподателя доводи за недействителност и извърши проверка на оспорвания акт, на всички основания за законосъобразност, съдът достигна до следните изводи:

Решение №76/18.07.2019г. е постановено от компетентен орган, в кръга на правомощията му, съгласно чл.46, ал.6 ЗМГО (отм.).

Актът е в предписаната от закона форма, но при издаването му са допуснати съществени нарушения на административнопроцесуалните правила, регламентирани в чл.42 – чл.46 ЗМГО (отм.), както и на основни принципи в административния процес, установени в чл.7 и чл.9 АПК – принципите на истинност и на служебно начало.

Съгласно легалното определение, дадено в чл.9, ал.1 ЗМГО (отм.) марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. С разпоредбата на чл.25, ал.1, т.1 ЗМГО (отм.) е предвидена изрична възможност за отмяна на регистрацията на марка по искане на всяко лице, когато в срок от пет години от датата на регистрацията притежателят не е започнал реално да я използва на територията на РБългария във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана, или използването е било преустановено за непрекъснат период от пет години. Определение на понятието „реално използване” е дадено в чл.13, ал.2 и чл.19, ал.2 ЗМГО (отм.) и това е: 1) използване в търговската дейност чрез поставяне на знака върху стоките или върху техните опаковки; 2) предлагане на стоки 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; 3) внос или износ на стоки с този знак; 4) използването на знака в търговски

книжа и в реклами; 5) използване на марката от притежателя ѝ във вид, който не се различава съществено от вида, в който марката е била регистрирана; 6) поставяне на марката върху стоките или върху тяхната опаковка в Република България, независимо от това че са предназначени само за износ. С разпоредбата на ал.3 на чл.19 е установено, че използването на марката със съгласието на притежателя ѝ се счита за използване от самия него.

В случая съдът приема за установено със събраните писмени доказателства и СМЕ, че в релевантния период 04.10.2013г. – 04.10.2018г. знакът „skysshop” е бил използван от [фирма] със съгласието на притежателя на марката Т. DM. От анализа на разпоредбата на чл.19, ал.3 във вр. с чл.22, ал.1 ЗМГО (отм.) съдът обосновава извод, че законът разграничава разрешението за използване на една марка, което винаги е по силата на лицензионен договор в писмена форма и съгласието, за което законът не изисква определена форма и може да бъде дадено от притежателя на марката изрично или чрез конклюдентни действия, включително когато последният знаейки, не се противопоставя на използването на марката. Този извод се налага и от нормата на чл.10, §2 на Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (в сила към релевантния период 04.10.2013г. – 04.10.2018г.), която предвижда, че използването на марката със съгласието на притежателя или от всяко лице, което има право да използва колективна, гаранционна или сертификатна марка, се счита за използване от притежателя. В случая съгласието на жалбоподателя следва от неговото поведение, като той изрично се позовава на използване на знака от трето лице съгласно чл.19, ал.3 ЗМГО (отм.). Освен това следва да се отбележи и връзката между Т. DM и [фирма], предвид факта, че едноличният собственик на капитала на второто дружество – Г. Л., е член на Управителния съвет (УС) и представляващ дружеството – жалбоподател, съгласно данните, вписани в Общия Търговския регистър на Търговско – индустриалната камара та Гърция (л.219 - 233).

Съдът дава положителен отговор и на въпроса реално ли е било използването на спорния знак във връзка с услугите от клас 35 МКСУ „реклама“.

Според Н. класификация (МКСУ) за целите на регистрация на търговски марки стоките и услугите са групирани в класове, чиито заглавия обобщават най-общо областта към която последните принадлежат. В последната редакция на МКСУ заглавието на клас 35 е формулирано по следния начин: „Реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност“. Съгласно обяснителната бележка клас 35 включва в частност: - групирането на различни стоки (без транспортирането им) за сметка на трети лица, с цел да се позволи на потребителя да ги види или купи по удобен за него начин; такива услуги могат да се предоставят от магазини за продажба на дребно, на едро, чрез монетни автомати, чрез каталози по пощата или чрез електронни медии, като например веб сайтове или телевизионни програми (телешопинг). Принадлежността на услугата „предоставяне на стоки“ към обобщената категория „реклама“ се извежда и от Списъка на услугите, включени в клас 35 МКСУ. Процесната марка е с приоритет от 10.06.2004г. и към нея е приложимо тълкуването относно обхвата на закрилата, декларирано в Общото съобщение на С. и националните ведомства на държавите – членки на ЕС, според което ако стоките и или услугите на марки, заявени преди решението на СЕС по дело С-307/10 „IP T.“ са формулирани чрез обобщаващи термини от заглавията на класовете, ще се счита, че марките покриват всички стоки и/или услуги от азбучния

списък, които попадат в обхвата на тези термини.

За да отмени регистрацията на процесната марка с рег. №54385 „skyshop”, комбинирана, административният орган е приел, че доказателствата, представени в производството пред ПВ: а) 12 видеоматериала за реклама на продукти A. pro – фитнес колан за отслабване; A. posture – колан за правилна стойка; C. cane – бастун за по-добра опора и стабилност; C. P. – удобен и лек коригиращ колан; C. broom – въртяща се супер метла; D. vision – слънчеви очила; E. belt – колан, заменящ дупките с микрорегулираща система; H. O. – натурален продукт с протеин от охлюви за подхранване на стави; H. O. cream – хранителна добавка за подхранване на стави; M. glasses – увеличителни стъкла; S. fast heater – отоплителен уред; V. – регулируеми очила; б) Договори от 28.04.2015г., 05.02.2016г., 30.01.2017г. и Допълнителни споразумения от 08.02.2017г., 28.05.2018г., 25.06.2018г. и от 18.07.2018г., всички сключени с Б. за предоставяне на телепазарен прозорец и в) Писмо за потвърждение от [фирма], разгледани поотделно и като съвкупност, не доказват реално използване на марката в релевантния период 04.10.2013г. – 04.10.2018г., включително за услугите от клас 35 МКСУ „реклама“. Според мотивите на оспорваното Решение не са били представени фактури или други счетоводни документи, които да доказват излъчването по Б. на реклами на продукти и/или услуги, означени с процесната марка.

Този извод административният орган е обосновал при допуснати нарушения на принципите на истинност и на служебно начало, регламентирани в чл.7 и чл.9 АПК. Съгласно тези разпоредби административните актове се основават на действителните факти от значение за случая, установени по реда и със средствата, предвидени в АПК ( чл.7, ал.1 и ал.3 АПК). В чл.9, ал.2 и ал.4 АПК е установено задължение за административния орган да събере всички необходими доказателства и когато няма искане от заинтересованите лица, като за целта осъществява процесуално съдействие на страните за законосъобразно и справедливо решаване на въпроса - предмет на производството, включително със споразумение. В този смисъл е и специалната норма на чл.46, ал.3 ЗМГО (отм.), която предвижда, че съставът на Отдела по спорове, определен да разгледа искането за отмяна на регистрацията, може да изисква от страните допълнителни доказателства и материали, когато това е необходимо.

В случая ответникът не е изпълнил задължението си да окаже съдействие на притежателя на процесната марка за изясняване на всички относими факти, като му укаже за кои обстоятелства от значение за спора не представя доказателства или представените не са достатъчни да установят по безспорен начин твърдените от него факти. В съответствие със служебното начало в процеса и задължението за установяване на обективната истина административният орган е следвало да изиска от Б. информация за излъчваните телепазарни прозорци по представените Договори и Допълнителни споразумения със [фирма], каквото правомощие е предвидено в чл.36, ал.6 АПК. Според тази разпоредба органът, водещ производството по своя инициатива или по искане на страна, изисква от съответните административни органи, органите на съдебната власт, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи

обществени услуги, в рамките на своята компетентност да издадат и изпратят удостоверения, да изпратят документи, други доказателства или информация, от значение за производството.

С приетите по делото доказателства се установява, че в периода 28.04.2015г. – 15.07.2018г. между Б. и [фирма] са били сключени три договора със съответните допълнителни споразумения към тях за предоставяне на телевизионно време за излъчване на телепазарен прозорец с продължителност 15 минути във всекидневната програма на телевизията „БНТ1“. За установяване на изпълнението на тези договори са представени 89 бр. фактури с доставчик Б. и получател [фирма], издадени в периода 06.02.2017г. – 01.10.2018г., както и Сертификат за излъчване за периода м. януари 2016г. – м. декември 2018г. в който изрично са посочени датата, часът на излъчване, каналът, рекламираният продукт и времетраенето на излъчените рекламни форми. От заключението на неоспорената СМЕ се установява, че марката „skyshop“ е била представена графично и непрекъснато по време на излъчване на приетите по делото 12 бр. видеоматериали, които не са датирани. Според обясненията на вещото лице, дадени в съдебно заседание, връзката между договорите за предоставяне на телевизионно време в програмата на Б. и видеоматериалите може да бъде направена при съпоставка с издадения от Б. Сертификат за излъчване и рекламираните стоки отразени в него и тези от недатираните рекламни клипове, на всеки от които присъства през цялото време на излъчването и спорният знак „skyshop“.

От съвкупната преценка на писмените доказателства, веществените доказателствени средства и СМЕ следва категоричен извод, че в релевантния период 04.10.2013г. – 04.10.2018г. процесната марка с рег. №54385 „skyshop“, комбинирана, е била използвана за обозначаване на услуги от клас 35 МКСУ „реклама“, за които е регистрирана. Това използване е реално по смисъла на чл.19, ал.1 във вр. с ал.3 и чл.13, ал.2, т.4 ЗМГО (отм.), като се отчита фактът, че услугите „реклама“/“представяне на стоки“, отбелязвани със спорния знак „skyshop“, са предлагани продължително, често и на цялата територия на страната, която се покрива от излъчването на националната телевизия, което е достатъчно за създаване и поддържане на пазарен дял.

По изложените доводи съдът приема, че Решение №76/18.07.2019г. е незаконосъобразно в оспорваната му част, с която е отменена регистрацията на марка „skyshop“, комбинирана за услугите в клас 35 МКСУ и следва да бъде отменено.

Предвид изхода на правния спор и на основание чл.143, ал.1 АПК на жалбоподателя се дължат разноски в размер на 2550 (две хиляди петстотин и петдесет) лева – за държавна такса, за СМЕ и за адвокатско възнаграждение, съгласно представения списък и доказателства за извършването им.

Така мотивиран и на основание чл.172, ал.2 АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД С. - град, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, 25<sup>-ТИ</sup> състав,

**РЕШИ**

**ОТМЕНЯ** РЕШЕНИЕ №76/18.07.2019г. на председателя на Патентно ведомство, В ЧАСТТА, с която, на основание чл.46, ал.5 ЗМГО (отм.), е ОТМЕНЕНА регистрацията на марка с рег. №54385 „skyshop”, комбинирана, за услугите от клас 35 МКСУ „реклама“.

**ОСЪЖДА** ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО, представлявано от председателя, с адрес – 1040 С., [улица], да заплати на Т. DIRECT M. S.A., Гърция, с адрес: Т. 74 V. str., Гърция, сумата 2550 (две хиляди петстотин и петдесет) лева – разноси по адм. дело №12843/2019г.

**РЕШЕНИЕТО** подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБългария, в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

**СЪДИЯ**

Боряна Петкова