

# РЕШЕНИЕ

№ 1270

гр. София, 24.02.2020 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 35 състав,**  
в публично заседание на 03.07.2019 г. в следния състав:

**СЪДИЯ: Миглена Недева**

при участието на секретаря Кристина Григорова, като разгледа дело номер **3279** по описа за **2018** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 – 178 от АПК, във връзка с чл. 50, ал. 1 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО – отм. с ДВ бр.98 от 13.12.2019 г., но приложим към процесното решение/.

Образувано е по жалба от [фирма], обл. В., [населено място] срещу Решение № 202 / 6.12.2017 г. на Председателя на Патентното ведомство на Република България с което на основание чл.46, ал.4 и ал.6 от ЗМГО /отм. с ДВ бр.98 от 13.12.2019 г., но приложим към процесното решение/ е отхвърлено искането на дружеството за частично заличаване на регистрацията на марка с рег. № 85174 „Д.“, словна с притежател [фирма], [населено място], предявено на основание чл. 26, ал. 3, т. 6 от ЗМГО /отм. с ДВ бр.98 от 13.12.2019 г./, за част от стоките, за които марката е регистрирана, а именно: клас 30 „ориз, тапиока, саго; брашно и произведения от зърнени храни, хляб, сладкиши и захарни изделия, мая, бакпулвер“; клас 31 „селскостопански, градинарски и горски продукти и семена, които не са включени в други класове; зърно за посев; зърно (житни продукти), необработени семена от житни растения, ечемик, жито, овес, ръж, хмел, царевица; житни трици; храни за животни, фураж, ленено брашно (фураж), подсилващ фураж за животни, добавки за фураж, не за медицински цели, брашно за храна на животни, зърно за храна на животни, странични и остатъчни продукти от зърнопреработването за храна на животни, кюспе за храна на добитък, отпадъци от пивоварни за храна на животни (бирено кюспе), булгур за домашни птици; малц за получаване на бира и спирт“.

Жалбоподателят, [фирма], обл. В., [населено място], чрез адв. М., твърди, че решението е незаконосъобразно. Излага подборни съображения в ход по същество, както и в писмени бележки. Като смята, че е изпълнен фактическият състав на разпоредбата на чл.26, ал.3, т.6 от ЗМГО. Смята за неоснователни изложените от административния орган мотиви, по които не са приети представените в административното производство доказателства за използване на марката, като в същото време пред съда представя нови, които доказват използването на марката в различни области на страната, както и не само по повод издаването на фактури. Моли съдът да вземе предвид изслушаното заключение по назначената комбинирана счетоводна и съдебно – маркова експертиза. Счита, че той е разполагал с възможността по чл.46, ал.3 от ЗМГО да изиска допълнително представяне на доказателства в административното производство.

Ответникът по жалбата, Председателят на Патентното ведомство на Република България, се представлява от юрк. Д. и юрк. А., оспорва жалбата. Излага подборни съображения за неоснователност на жалбата и в подкрепа на оспореното решение в ход по същество, както и в писмени бележки. Обръща внимание на обстоятелството, че не следва да се кредитират доказателства за използване на марката представени за първи път в съдебното производство, тъй като те не са преценяване от административния орган, съответно от специализирания състав, въз основа на становището на който Председателят на ПВ постановява решението си. Моли жалбата да бъде оставена без уважение, а решението – потвърдено, както и за присъждане на разноски и юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересована страна [фирма], [населено място], редовно и своевременно призовано, не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.

В производството не участва прокурор от Софийска градска прокуратура, която също така е уведомена за него.

**Жалбата е ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА.**

Подадена е срещу акт, подлежащ на съдебен контрол пред настоящия съд, от лице с активна процесуална легитимация и в рамките на специалния тримесечен срок.

Разгледана по същество жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

Административен съд София – град, II а.о., 35 състав, като взе предвид доводите на страните и прецени доказателствата по делото, приема за установено от ФАКТИЧЕСКА и ПРАВНА страна следното:

Обжалваното решение на Председателя на Патентното ведомство на Република България е издадено от компетентен орган по смисъла на чл. 46 от ЗМГО /отм. ДВ бр.98 от 13.12.2019 г./ и в предписаната от закона форма, предвид което не са налице основания за отмяна / обявяване на нищожност по чл.146, т.1 и т.2 от АПК.

Въпреки горното съдът установява наличие на съществено процесуално нарушение, което е довело и до неправилно приложение на материалния закон, която са основания за отмяна на решението по чл.146, т.3 и т.4 от АПК.

Въпреки, че формално е била изпълнена предвидената в чл.46 от ЗМГО /отм. ДВ бр.98 от 13.12.2019 г./ процедура, в настоящо производство са представени редица доказателства, които променят изводите относно фактическия състав на разпоредбата на чл.26, ал.3, т.6 от ЗМГО /отм. ДВ бр.98 от 13.12.2019 г./, въз основа на която е искано заличаването.

Съгласно чл.46, ал.3 от отменения ЗМГО, „ съставът по чл. 42, ал. 2 може да изисква от страните допълнителни доказателства и материали, когато е необходимо. Те се

предоставят на другата страна за писмено становище в едномесечен срок.“ Тази разпоредба е специално проявление на общите текстове на чл.35 и чл.36 от АПК, които задължават административния орган да постанови решението си след пълно изясняване на фактическите обстоятелства по преписката и след като събере всички относими доказателства.

След като е приел, че представените пред него доказателства за използването на фирменото наименование на територията на РБ не са достатъчни, съставът е следвало да изясни дали това са всички доказателства, които може и желае да представи заявителя. Доколкото в настоящото производство се представят и други доказателства в тази насока, които не са били обсъждани от административния орган и които са в състояние да променят крайния акт, то нарушението е съществено.

Съгласно чл.26, а.3, т.6 от отм. ЗМГО, „Регистрацията на марка се заличава и когато: б. марката се състои от или съдържа фирмата на друго лице, която фирма е регистрирана и използвана в Република България преди датата на подаване на заявката за регистрация във връзка с идентични или сходни стоки или услуги.“

От състава на приложимата материалноправна разпоредба следва, че фактическият състав на това основание за заличаване се състои от кумулативното наличие на следните елементи:

1. молителят да е притежател на фирмено наименование, което е регистрирано преди датата на заявяване на процесната марка;
2. атакуваната марка да се състои от или да съдържа фирменото наименование на молителя;
3. конкретното фирмено наименование да е използвано преди датата на заявяване на процесната марка за сочените стоки и/или услуги;
4. стоките и/или услугите, за които е използвано фирменото наименование, да са идентични или сходни със стоките и/или услугите, за които атакуваната марка е регистрирана.

Няма спор относно наличието първите два елемента от фактическия състав на чл. 26, ал. 3, т. 6 от ЗМГО. Фирмата на молителя-жалбоподател по делото, е [фирма], което дружество е учредено, съответно вписано в Търговския регистър на 01.05.2009 г., т.е. преди датата на заявяване на процесната марка - 03.07.2012 г.

Атакуваната марка е словна и се състои изцяло словния елемент „Д.“, който съвпада напълно с фирменото наименование на молителя, предвид § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на ЗМГО.

Спорът между страните по делото е съсредоточен относно изпълването на третия елемент от фактическия състав - използвано ли фирменото наименование за стоките, за които твърди молителят, като поради установяване на липса на третият елемент, административният орган изобщо не е изследвал четвъртият, което не може да стане за първи път в рамките на съдебното производство.

По отношение на използването на процесната марка за сочените стоки и/или услуги преди датата на заявяване, съдът приема следното:

Връзката между използването на фирменото наименование за идентични и/или сходни стоки или услуги с тези, за които е регистрирана марката не се отрича и от административния орган в мотивите на обжалваното решение На стр.4 от решението е посочено, че: " ...е налице използване „за стоки или услуги" по смисъла на посочената разпоредба, когато лицето използва посочения знак по начин, по който се установява връзка между знака, представляващ наименование на фирмата и стоките/услугите, за

които е регистрирана процесната марка. Следователно, използване на наименованието на фирмата трябва да засяга или да може да засегне функциите на марката, и по-специално основната и функция, която е да гарантира на потребителите произхода на стоките или услугите, отличавайки стоките/услугите на едно лице от тези на другите лица на пазара."

По делото са приети нови представени от жалбоподателя доказателства, съответни е изслушана и приета комплексна съдебно – счетоводна и съдебно маркова експертиза от в.л. В. П. и в.л. А.А..

За доказване на използването на фирменото наименование на дружеството-жалбоподател са представени приложените към жалбата и молбата от 16.11.2018г. писмени доказателства по опис и снимков материал на опаковките на стоките, които произвежда и с които търгува жалбоподателят. От същите се установява, че стоките и услугите, за които се ползва фирменото наименование и по начина, по който се ползва същото в опаковките на стоките, са идентични или сходни със стоките и услугите, за които е регистрирана марката в поисканата за заличаване част.

Във връзка с твърдението за ползване на фирменото наименование за идентични стоки и услуги с тези, за които е регистрирана процесната марка и доводите, изложени в оспореното решение, по делото става ясно, че жалбоподателят произвежда и търгува със стоки, както пряко, така и чрез свои дистрибутори.

Налице са представени договори за консигнация и дистрибуция на произведената от жалбоподателя продукция / пр. от № 11 до № 17 по описа/; договори за изработка на опаковки, фолия, етикети и рекламни материали /пр. №18 до № 20 по описа/; образци на опаковки, етикети и рекламни материали / пр. № 22 до пр. № 32 по описа, както и приложения № 5, 6 и 7 към молбата от 3.07.2019г. включващи фактури, проекти и образци на етикети и опаковки, заедно с разпечатка на архивните файлове от компютъра на изпълнителя [фирма] [населено място] от 02.07.2008г.

Представени са и удостоверения за регистрация на обекти за производство на хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия /пр. № 7, №8, №10, №4, №5, №6 по описа/, както и Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни № 12188/09.11.2015г. на ОДБХ-В./ с молбата от 3.07.2019г./, Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни № 12188/09.11.2015г. е от 2015г., от съдържанието на което е видно, че последната регистрация обезсилва предходната регистрация №3147/19.12.2011г., което е обичайната практика на Българската агенция за безопасност на храните към МЗХ, както и на Областните дирекции за безопасност на храните/ОДБХ/. По същият начин Удостоверение № 6387/30.08.2012г. за регистрация на обекта за производство на храни „Хлебозавод „Д.“ с адрес [населено място], [улица] с дата 30.08.2012г., защото е последващо и издадено във връзка с други извършени проверки.

Представени са също и Удостоверение №338/10.10.2001г. на Министерството на икономиката с приложение, както и Санитарно разрешително за временна (сезонна) експлоатация № 8513/12.09.2001г., издадено от ХЕИ-В. за обект - хлебопекарна с адрес [населено място], [улица], със срок на действие 31.12.2010 г.

Представени са и удостоверения за регистрация на обекти за търговия на храни - фуражи и фуражни суровини в [населено място], Шуменска област № 57/21.09.201; Удостоверение на Национална служба по зърното и фуражите при Министерството на земеделието и храните от 16.12.2009 г., с валидност до 31.12.2012г. за вписване на

[фирма] в Регистъра на търговците на зърно под идент. №[ЕИК]; Удостоверение на Национална служба по зърното при Министерството на земеделието и храните от 28.01.2013г., с валидност до 31.01.2016г. за вписване на [фирма] в Регистъра на търговците на зърно под идент. №[ЕИК]; Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни № 12188/09.11.2015г., в което е записано, че обезсилва Удостоверение № 3147/19.12.2011г. и е за: „Обект за производство и пакетиране на храни на зърнена основа - Мелница [населено място], [община]"

По делото като доказателства са представени и 40 бр. Фактури, за които и счетоводната експертиза се е произнесла като в приложенията са отразени хронологични ведомости в 4 броя таблици за периода 2008г. - 2018г.; Дневници за продажбите през периода 2015г. - 2016г.; 7 броя приложения по история на плащанията по задължения на контрагента за периода 2012г. - 2019г.

От проверката на вещото лице експерт-счетоводител се установява, че всички документи (фактури, хронологични ведомости и дневници за продажби), съдържащи се по делото, са били надлежно осчетоводени и отразяват действително извършени продажби за стоките, упоменати в тях, както и че носят идентично съдържание с представените.

Експертиза приема, че от приложените фактури, дневници и приложения за процесния период се установява, че дружеството-жалбоподателя търгува с произведените от него стоки пряко или чрез дистрибутори на територията на цялата страна (справка списъка на обектите на веригата супермаркети „СВА", приложен към договора с [фирма], в които са търгувани произведените от жалбоподателя стоки), а не само в обособено населено място.

От приложените договори за изработка на опаковките на стоките на жалбоподателя и представените цветни копия на опаковките и рекламни материали се установява, че фирменото наименование „Д." се използва като търговска марка, отделно от идентификационните данни на производителя - [фирма].

С оглед всички събрани по делото писмени доказателства заключението на комбинираната съдебно-маркова експертиза е, че преди датата на заявяване на марката на 03.07.2012г. фирменото наименование на жалбоподателя „Д."<sup>1</sup> е присъствало на пазара през периода 01.01.2010г.-31.12.2016г., като се установява, че още през 2001г. жалбоподателят е започнал да използва наименованието „Д." в дейността си като едноличен търговец, а от 2006г. – и като наименование на едноличното си търговско дружество.

В заключението, както и при разпита на експертите в заседание се сочи, че наименованието (означението „Д.") има придобита отличителност за стоките и услугите, за които е използвано, доколкото продуктите със същото са използвани в дългогодишен период, започващ от 2005 г.

Съдът кредитира заключението, като счита, че същото е изготвено компетентно, от специалисти в съответната област, а същото съответства и на представените и приети по делото писмени доказателства.

Предвид горното съдът счита, че обсъдените доказателства сочат за изпълнение на третия елемент от фактическия състав по чл.26, ал. 3, т.6 от ЗМГО, като същите, поради неизпълнение на задължението по чл.46, ал.3 от ЗМГО отг. не са били представени и не са били обсъждани от състава.

Доколкото административният орган изобщо не е провеждал и изследване на четвъртия елемент, като е недопустимо това да става за първи път в съдебната фаза,

преписката следва да се върне за ново произнасяне.

Целта на исканото заличаване е да се заличи марка, която представлява вече използвано търговско наименование, за да се предотврати заблуждаване на широкия кръг потребители на стоките от масово потребление, които не могат да ги отграничат от идентичните и сходни стоки на друг производител и търговец, като е недопустимо търговецът, утвърдил своето търговско име през годините чрез реална дейност да не може да го защити и да позволи на друг да извлече ползи от него, вкл. чрез регистрацията на марка със същото наименование.

По изложените съображения, оспореното решение следва да бъде отменено на основание чл.146, т.3 и т.4 от АПК и съответно преписката върната за ново произнасяне на административния орган.

Предвид приемането на нов ЗМГО, обн. ДВ бр.98 от 13.12.2019 г., при новото произнасяне същият следва да се съобрази, предвид разпоредбата на §5, ал.2 от ПЗР на закона.

Воден от горното и на основание чл. 172, ал.2 и чл. 173, ал.2 АПК, съдът

#### РЕШИ:

ОТМЕНЯ по жалба от [фирма], обл. В., [населено място] № 202 / 6.12.2017 г. на Председателя на Патентното ведомство на Република България.

ВРЪЩА преписката за ново произнасяне на административния орган по искането на [фирма], обл. В., [населено място] за частично заличаване на регистрацията на марка с рег. № 85174 „Д.", словна с притежател [фирма], [населено място].

Решението може да бъде обжалвано чрез настоящия пред Върховния административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Препис да се изпрати на страните.

#### СЪДИЯ: