

# РЕШЕНИЕ

№ 8988

гр. София, 18.06.2024 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 29 състав,**  
в публично заседание на 23.04.2024 г. в следния състав:

**СЪДИЯ: Надя Бакалова**

при участието на секретаря Кристина Българиева, като разгледа дело номер **7167** по описа за **2023** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

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

Образувано е по жалби, подадени от Internet group d. o. o. Beograd, С. и от „Тесла холдинг“ АД, Ч. против решение № 80-(1) от 17.05. 2023г.на председателя на Патентно ведомство (ПВ).

Ответникът чрез процесуалния си представител оспорва жалбите като неоснователни.

Съдът, след като съобрази доводите на страните и приетите по делото доказателства, приема следното от фактическа и правна страна:

Жалбите са допустими, подадени са в законоустановения срок и при наличие на правен интерес. Разгледани по същество, първата жалба се явява неоснователна, а втората - основателна.

Патентното ведомство било сезирано с искане вх.№ 4271/26.07.2021г.от Internet group d. o. o. Beograd, С., за отмяна на признаването на действието на територията на Република България на международна регистрация и марка с № 504569“Т.“комбинирана.Правното основание за това искане били разпоредбите на чл.35, ал.1, т.1 във вр.с чл.21 от Закона за марките и географските означения и същото се отнасяло за стоките, за които е признато действието й в класове:1,7,9,10,11,14,15 и 28 на Международната класификация на стоките и услугите, тъй като за последните пет години, марката не била използвана за територията на България и няма основателна причина за това неизползване.

На 02.11.2021г. притежателят на международната регистрация на марка с № 504569 "Т.", чрез упълномощения представител е възразил срещу искането и е приложил доказателства за ползването/договори за лицензия на търговската марка "Т.", по които лицензополучатели са дружествата Т. BATTERIES, Т. BLATNA, Т. ELEKTRONTUBES, Т. S., фактури на тези дружества за продажба на стоки на територията на България, каталози на продукти с марката Т.-на български език, страница от брошура и снимки на стелажи с продукти с марката Т./.

С обжалваното решение, Председателят на Патентното ведомство приел следното: Искането от Internet group d. o. o. Beograd, С. за отмяна на признаването на действието на територията на Република България на международна регистрация на марка с № 504569 „Т.“, комбинирана е оставено без уважение за следните стоки: Клас 09 и клас 11 и е уважена, като считано от 26.07.2021г. е отменено действието на територията на Република България за стоките: клас 01, клас 07, клас 09, клас 10, клас 11, клас 14, клас 15 и клас 28.

От заключението по изготвената съдебно – техническа експертиза от вещото лице Т. се установява следното:

Стоките, за които е отменено признаването на действието на територията на Република България на международна регистрация на марка № 504569 "Т." комбинирана са: клас 01: Специални материали за използване на електротехниката и електрониката, а именно химически продукти, с много висока чистота; клас 07: машини, едноцелеви машини и устройства, използвани в производството на електронни и електрически апарати, както и части за тях, по-специално електронни машини за литографски печат; клас 09: лазери и лазерни измервателни и телекомуникационни устройства, термистори, потенциометри, телекомуникационни релета, превключватели, печатни схеми, диоди, транзистори, тиристори, диаци и триаци, дискретни полупроводникови детектори, кварцов резонатор, устройства и части от пиезоелектрическа керамика, керамика за микровълни, електроннолъчеви тръби, микроелектронни схеми, особено монолитни, интегрални схеми, хибридни интегрални схеми, интегрални комутационни схеми, интегрални схеми за съхранение, микропроцесори, оптоелектронни устройства, фотоелектрически компоненти, светлопредавателни устройства, устройства за наблюдение, електролуминисцентни панели, елементи и схеми за микровълнови, феритни компонентни, различни електронни схеми, филтри, апарати и устройства за предаване на сигнал, апарати и устройства за кабелна комуникация, телефонни апарати, телефонни централи, диспечарски и конферентни устройства, устройства за комуникация, видео телефони, устройства за техники за предаване, устройства за цифрово предаване на информация, устройства за интегрирани телекомуникационни мрежи, устройства за дистанционна сигнализация, наблюдение и измерване, радиокомуникационни и телевизионни апарати и устройства, телевизионни радиопредаватели, преобразуватели, антени и антенни мрежи, оборудване за радиоелектрически предавателни станции, радиомониторинг и комуникационни устройства, индустриална телевизия, наземни устройства за телекомуникация чрез спътници, устройства за приемане и разпространение чрез радиоразпръскване и телевизионен сигнал, радио разпространение на аудио апарати, устройства за радиоразпръскване и телевизионни студия, включително система за озвучаване и устройства за запис на аудио сигнал, устройства за оборудване на мобилни телевизионни устройства, конзоли за управление, устройства за диктори и

изпълнители, смесителни конзоли, включително аксесоари за тях, по-специално шумоподтискащи устройства, електронни, потребителски устройства, телевизионни и радио приемници, включително комбинации от тях, с други апарати, видеоманетофони, диктофони, грамофони, аудио-касетофони и касетофони, видеокамери, оборудване за запис на касети и касети, фоноскопи, оборудване за четене на цифрови лазерни дискове, звукозаписни носители, по-специално записи, магнитни ленти, касети, магнитни дискове, електронни усилватели, радары и навигационни инструменти, промишлено електронно оборудване, по-специално електрически и електронни апарати за управление, сигнализация и наблюдение и устройства за използване в автомобилен, железопътен, морски и въздушен транспорт, както и в минен транспорт, включително оптични и акустични средства за сигнализация и показване, електронни и електрически устройства за защита срещу взлом и пожар и подобни устройства за защита чрез аларми, апарати за дистанционно управление, регулиране и автоматизация на промишлени процеси, включително устройства с гласово управление, сензори и датчици, устройства за дистанционно управление, специално електронно оборудване за текстилната промишленост, по-специално сензори за разкъсване на влакна, блокове за дистанционно управление на текстилни машини, електронни и електрически апарати, осцилоскопи и осцилографи, устройства за анализ, по-специално електронни микроскопи, електрически и електронни апарати и устройства за запис, индикация, измерване, мониторинг и тестване, включително и неелектрически апарати за измерване на количества, измервателни апарати за използване на телекомуникации, ядрено оборудване, по-специално ускорители на частици, апарати за измерване на радиацията, измервателни и индикаторни апарати, спектрометри за ядрен резонанс, метеорологични апарати, ултразвукови устройства, научни и лабораторни апарати, електронни метрономи, вакуумни технологични продукти, по-специално електронни умножители, вакуумни дъгогасители, вакуумни кондензатори, вакуумни апарати и апарати за измерване на вакуум, масспектрометри, ултрависоки вакуумни устройства, линейни ускорители, микроовълнови осцилатори, генератори на кохерентно излъчване, въвеждане на данни, предаване, обработка и съхранение на машини и устройства, по-специално компютри, калкулатори, терминални устройства, дисплеи, индикатори, електрическо и електронно оборудване за пътни превозни средства, лодки и самолети, електронни устройства за преподаване и политехническо образование, включително микрокомпютри, специални материали за използване в електротехниката и електрониката, по-специално полупроводникови материали, феромагнитни вещества, телевизионни игри; клас 10: електронни медицински апарати и устройства за използване при изследване, диагностика и терапия, включително апарати за стимулиране на функциите на живите органи; клас 11: лампи, газозарядни лампи, флуоресцентни лампи, газови лампи, осветителни устройства: "ядрени инструменти"; клас 14: електронни частици и часовници от всякакъв вид; клас 15: електронни, музикални инструменти, музикални чукчета за настройване на клавишни инструменти; клас 28: електронни играчки, електронни строителни игри; клас 09: електронно-лъчеви тръби или кинескопи, рентгенови тръби, фотоумножителни тръби, хиперчестотни тръби, тръби за камери, предавателни тръби, тръби за микровълни, магнитни и електромагнитни компоненти, аксесоари и резервни части за електронни потребителски устройства, електромагнитни и електроакустични конвертори, микрофони, възпроизвеждащи устройства и

усилватели, компоненти, части и принадлежности на всички горепосочени стоки, електронни тръби; клас 11:източници на светлина, осветителни тела.

От констатациите на вещото лице Т. в констативно – съобразителната част на заключението по изготвената експертиза, се установява, че от страна на „ТЕСЛА ХОЛДИНГ“АД са ангажирани писмени доказателства, че в процесния период 26.07.2016г.-26.07.2021г., това дружество като притежател на търговската марка с № 504569“Т.“, комбинирана, е използвало същата за всички стоки, за които е признато действието на международната регистрация на територията на Република България, а именно стоки от класове:1,7,9,10,11,14,15 и 28 на Международната класификация на стоките и услугите.Следва да се съобрази, че за ползването е без значение дали самото дружество „ТЕСЛА ХОЛДИНГ“АД е използвало марката или това е ставало чрез дружествата“ТЕСЛА БАТЕРИС“АД, „ТЕСЛА БЛАТНА“АД, „ТЕСЛА ЕЛЕКТРОНТЮБС“ООД, „ТЕСЛА СТРОПКОВ“АД, на които посредством лицензионните договори, „ТЕСЛА ХОЛДИНГ“АД е предоставило възможността да продават стоки със същата марка, попадащи в същите класове със защита.На стр.182 по делото е приложен превод от английски на български език на списъка със стоки на международната марка рег.№ 504569 Т. (комбинирана), като се установяват 8 грешки от техническо естество и неясноти, свързани с наименованията на описаните стоки в отделните класове, в резултат на което се е стигнало до неправилно интерпретиране на съответните стоки, което е намерило отражение и в легалния разпис на процесното, обжалвано решение на Председателя на Патентно ведомство.Негативно е повлиял и фактът, че списъкът на стоките е от 1986 година и това е пречило правилния превод, тъй като определени термини са променили значението си и вече не се използват по същия начин.

От заявеното в о.с.з.на 23.04.2024г.от вещото лице Т., се установява, че посочените на стр.10,12, 13, 15, 19, 20, 25, 28, 29 и 32 стоки, са изградени от стоки, спрямо които искането за отмяна на ползването на марката е оставено без уважение, представляват принадлежности, елементи, компоненти, детайли, части, резервни части на стоките с уважено искане за отмяна на действието на територията на Република България, а именно те са стоки от класове:1,7,9,10,11,14,15 и 28 на Международната класификация на стоките и услугите.

Съгласно чл.9, ал.1 ЗМГО – марката е знак, способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично.Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, формата на стоката, или нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци.Под“отличителен“елемент се разбира този елемент в състава на марките, който в най-голяма степен служи за осъществяване на основната функция на марката-да отличава стоките и/или услугите на едно лице от тези на други лица.“Доминиращ“елемент е този, който благодарение на графичното си представяне, обуславя общото впечатление, което марката оставя у потребителите.

По делото е изготвена и съдебно-маркова експертиза, от заключението по която се установява, че марката – предмет на спора е регистрирана по международен ред на 01.04.1986г.с прието действие на територията на страната за следните стоки от класове:1,7,9, 10, 11, 14, 15 и 28 на МКСУ.Когато в срок 5 години от датата на регистрацията, притежателят не е започнал реално да използва марката на територията на Република България, регистрацията може да бъде отменена, ако не

съществува основателна причина за неизползването. За реално използване се счита: използването на марката от притежателя ѝ във вид, който не се различава съществено от вида, в който е била регистрирана, независимо дали вида, в който се използва, е регистриран като друга марка на същия притежател; 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; съдът на ЕС сочи принципи за "реално използване" - реално използване означава действително използване, не символично, това използване, трябва да бъде в съзвучие с основната функция на марката – да гарантира идентичност на произход на стоки/услуги, като му позволява, без вероятност за объркване да разграничи тези стоки/услуги от такива с друг произход, това използване е реално на пазара, а не само вътрешно използване от въпросното предприятие, реалното използване се отнася до стоки/услуги, които вече са на пазара или ще бъдат пуснати на пазара скоро, реалното използване е действително и се свързва с поддържане или създаване на пазарни дялове в полза на защитените от марката стоки/услуги, при отчитане характеристиките на пазара и честотата на използване на марката. Представените доказателства по преписката, изпратена от Патентното ведомство, съдържат сключени лицензионни договори с четири компании, приложени са каталози, в които се виждат продукти с марката „Т.“. Видно от изготвената съдебно маркова експертиза, при регистрираната, комбинирана марка "Т." във всички приложени доказателства за използване на марката от притежателя на марка "ТЕСЛА ХОЛДИНГ" АД и фирмите, с получени лицензии за използването ѝ – „ТЕСЛА БАТЕРИС" АД, „ТЕСЛА БЛАТНА" АД, „ТЕСЛА Електронтюбс" ООД и „ТЕСЛА СТРОПКОВ" АД присъства словния елемент на комбинираната марка. В повечето доказателства присъства и фигуративен елемент, без словен елемент, както е по регистрация, т.е. налице е използване във вид, близък до регистрираната марка. Съгласно указанията и практиката на С., този начин на използване, би могъл да се възприеме като използване на марката, чрез съдържание на словния елемент в посочените фирми.

От правна страна издателят на оспорения акт приел, че искането е подадено срещу регистрацията на международна марка, която има действаща закрила на територията на България и от възникването на закрилата до подаването на искането за отмяна са изминали повече от пет години, поради което е налице правна възможност за атакуване на международната регистрация на посоченото от искателя основание. Съгласно чл. 35, ал. 1, т. 1 ЗМГО, регистрацията на марка се отменя по искане на всяко лице, когато тя не е била използвана по смисъла на чл. 21 от ЗМГО. Когато в срок от пет години от датата на регистрацията на марката притежателят ѝ не е започнал реално да я използва на територията на Република България във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана, или използването е било преустановено за непрекъснат период от пет години, тази регистрация може да бъде отменена, ако не съществува основателна причина за неизползването - чл. 21, ал. 1 ЗМГО. От събраните по делото доказателства, включително от заключенията по двете експертизи не се установява, неизползване на търговската марка, същата е била използвана, както от притежателят ѝ, така и от лизингополучателите през процесния период, поради което неправилно е отнето действието на територията на България на международна регистрация на марка с № 504569 „Т.“ комбинирана за стоки от клас: 01, 07, 09, 10, 11, 14, 15, 28 с Решение РС-80-/1/ на Председателя на Патентно

ведомство.

Предвид изложеното и като прецени законосъобразността на оспорения акт на основание чл.168, ал.1 АПК, съдът в настоящия състав приема, че решението е издадено от компетентен орган в установената форма. В частта, с която е постановена частична отмяна на признаването на действието на международната регистрация, то е постановено при съществено нарушение на административнопроизводствените правила, изразяващо се в неизясняване в пълнота на релевантните обстоятелства съгласно изискванията на чл.35-36 АПК. Не са съобразени и установени констатираните впоследствие от експерта грешки от техническо естество и неясноти, свързани с наименованията на описаните стоки в отделните класове, в резултат на което се е стигнало до неправилно интерпретиране на съответните стоки. Ето защо част от решението не е в съответствие с материалноправните разпоредби и целта на закона.

Предвид изхода на делото и на основание чл.143, ал.1 АПК следва да бъде уважено искането на „Тесла холдинг“ АД за възстановяване на направените разноски, които се установява да са направени в общ размер на 7 579,18 лв., от които 50 лв. – държавна такса, общо 3 617,52 лв. – възнаграждения за вещи лица и 3 911,66лв. – възнаграждение за адвокат. Съдът счита възражението за прекомерност на адвокатското възнаграждение за неоснователно, предвид броя на проведените открити съдебни заседания, фактическата и правна сложност на делото.

С оглед изхода на делото и на основание чл.143, ал.3 и ал.4 АПК, следва да бъде уважено частично искането на ответника за юрисконсултско възнаграждение, а разноските на жалбоподателя Internet group d. o. o. Beograd, C. следва да останат за него така, както са направени. Юрисконсултското възнаграждение следва да бъде присъдено в размер на 100 лева, съобразно чл.24 от Наредбата за заплащането на правната помощ, издадена на основание чл.37, ал.1 от Закона за правната помощ.

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

### **РЕШИ:**

**ОТХВЪРЛЯ** жалбата на Internet group d. o. o. Beograd, C., представлявано от адв. И. И. Я., против решение № 80-(1) от 17.05. 2023г.на председателя на Патентно ведомство **в частта на решението**, с която на основание чл.76, ал.7, т.1 от ЗМГО е оставено без уважение искане с вх.№ ВХ-4271 от 26.07.2021г.за отмяна на признаването на действието на територията на Република България на международна регистрация на марка с № 504569 „Т.“, комбинирана за следните стоки: **Клас 09:**“Електрохимични източници на ток, пасивни компоненти, по-специално резистори, бобини и други индуктори, защитни елементи, активни компоненти, тръби за картини, рентгенови тръби и други тръби, по-специално

фотоумножителни тръби, хиперчестотни тръби, тръби за камери, предавателни тръби, тръби за микровълни, магнитни и електромагнитни компоненти, аксесоари и резервни части за електронни, потребителски устройства, по-специално електромагнитни и електроакустични конвертори, микрофони, възпроизвеждащи устройства и усилватели, компоненти, части и принадлежности на всички горепосочени стоки, електронни тръби; **клас 11**:източници на светлина, осветителни тела.

**ОТМЕНЯ** решение № 80-(1) от 17.05. 2023г.на председателя на Патентно ведомство, **в останалата му част.**

**ОСЪЖДА** Патентно ведомство да заплати на „Тесла холдинг“ АД, Ч., чрез адв. В. Х. Л., сумата 7 579,18 лв (седем хиляди петстотин седемдесет и девет лева и осемнадесет стотинки) лева– разноски по делото.

**ОСЪЖДА** Internet group d. o. o. Beograd, С., чрез адв. Я., да заплати на Патентно ведомство сумата 100 (сто) лева – юрисконсултско възнаграждение.

Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

СЪДИЯ: