

# РЕШЕНИЕ

№ 1892

гр. София, 23.03.2021 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 38 състав,**  
в публично заседание на 24.02.2021 г. в следния състав:

**СЪДИЯ: Татяна Жилова**

при участието на секретаря Елена Георгиева, като разгледа дело номер **10351** по описа за **2020** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Съдебното производство е по реда на чл.145-178 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.49 от Закона за промишления дизайн (ЗПД).

Образувано е по жалба на [фирма], със седалище и адрес на управление в [населено място], ЕИК[ЕИК], подадена чрез пълномощника адвокат И. Б., срещу Решение №255 от 10.08.2020г. на председателя на Патентното ведомство на Република България.

С оспорения административен акт е заличена регистрацията на промишлен дизайн рег.№8796 ЕТИКЕТ на основание чл.29, ал.1, т.1 във връзка с чл.11, ал.1 и на основании ечл.29, ал.2, т.2 от ЗПД: регистрираният дизайн не е оригинален, както и използването му може да бъде забранено на основание на по-ранно право на индустриална собственост на лице, което се ползва от закрилата по друг закон – регистрирана търговска марка на Европейския съюз (марка на ЕС) с рег.№015440531 М., словна, и национална марка М. с рег.№107702, комбинирана, с притежател [фирма], ЕИК[ЕИК].

Жалбоподателят [фирма], чрез процесуалния си представител адв.Б., поддържа жалбата и навежда доводи за незаконосъобразност на решението поради противоречие с материалноправните разпоредби. На първо място счита, че административният орган е основал решението си на доказателства за по-ранни идентични или сходни дизайни, които нямат достоверна дата. Твърди, че щом дизайнът отговаря на изискванията за новост, както е приел административният

орган, то дизайнът създава различно общо впечатление от известните дизайни и следователно е оригинален, поради което са изпълнени предпоставките на чл.11, ал.1 във връзка с чл.13 от ЗПД. Счита, че административният орган неправилно е преценил свободата на дизайнера, като не е отчетел спецификата на продукта – етикет за бутилирана минерална вода, и не се е съобразил с очакванията на информирания потребител. На второ място, счита, че регистрираният дизайн не нарушава правото върху регистрираната марка, тъй като двете права на интелектуалната собственост се отнасят за различни стоки. Твърди, че словният елемент М. е географско означение. В тази връзка се позовава на чл.16, т.2 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО), съгласно който притежателят на правото върху марка не може да забрани на трети лица да използват означения за географския произход на стоките и/или предоставянето на услугите. Жалбоподателят твърди, че има право да добива минерална вода от извор [населено място], поради което е задължен да посочва в дизайна на етикетите си, че минералната вода е получена именно там. Искането към съда е решението на председателя на ПВ да бъде отменено.

Ответникът – председателят на Патентното ведомство (ПВ), чрез процесуалния си представител юрисконсулт И. Г., оспорва жалбата, по съображенията, изложени в мотивите на оспореното решение. Претендира заплащане на юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованото лице [фирма], чрез процесуалните си представители адв.Я. Г. и адв.Д. В., оспорва жалбата. Изразява несъгласие с изводите на административния орган, че дизайнът е нов, като твърди, че той не е нито нов, нито оригинален. Подкрепя изцяло мотивите на административния орган в останалата им част. Счита, че изискванията за новост и оригиналност на дизайна са две различни кумулативни предпоставки за регистрацията му и, обратно на жалбоподателя, излага довод, че новият дизайн не винаги е оригинален. Заинтересованото лице счита, че не са налице твърдените нарушения на материалния закон. Излага доводи, че разпоредбата на чл.16, т.2 от ЗМГО е неотнормисима при оценката на цялостното общо впечатление, което създава процесният дизайн, и не лишава притежателя на марката от правото да я защитава от посегателства. Сочи, че с търсената защита на марките не се забранява използването на словния елемент М. като географско означение, а възпроизвеждането и използването на регистрирания знак по сходен начин за идентични стоки, като в тази връзка се позовава на чл.13, ал.1 от ЗМГО. Искането към съда е да се отхвърли жалбата. Заявена е и претенция за разноски по представен списък.

СЪДЪТ, след преценка на събраните по делото доказателства, прие за установено следното:

Жалбата е процесуално допустима. Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

#### Установени факти:

Заинтересованата страна [фирма] е притежател на следните марки:

1. Марка на ЕС с рег.№015440531 М., словна, заявена на 13.05.2016г., регистрирана на 31.08.2016г., за стоки от клас 32 от Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ): безалкохолни напитки; минерални и газирани води; плодови напитки и плодови сокове; сиропи и други безалкохолни суровини за приготвяне на напитки.

2. Национална марка М. с рег.№107702, комбинирана, заявена на 23.05.2018г., регистрирана на 24.01.2020г. за стоки и услуги от следните класове на МКСУ: клас 29: Месо, риба, птици и дивеч; месни екстракти; консервирани, замразени, сушени, варени и печени плодове и зеленчуци; желета, конфитюри и компоти; яйца; мляко, сирене, кашкавал, масло, кисело мляко и други млечни произведения; хранителни масла и мазнини; клас 30: Кафе, чай, какао и заместители на кафе; ориз, паста и юфка; тапиока и саго; брашно и произведения от зърнени храни; хляб, сладкиши и захарни изделия; шоколад; сладоледи, сорбета и други заледени продукти за ядене; захар, мед, меласа; мая, бакпулвер; сол, подправки, консервирани билки; оцет, сосове и други смеси от подправки; лед.; клас 31: Сурови и необработени селскостопански, градинарски и горски продукти и аквакултури; сурови и необработени зърна и семена за посев; пресни плодове и зеленчуци, пресни билки; живи растения и цветя; луковици, разсади и семена за засаждане; живи животни; храни и напитки за животни; малц; клас 43: ресторантьорство; временно настаняване. Марката се състои от словен елемент М., изписан с характерен шрифт, разположен в дъговидна рамка в центъра на цялостното изображение на марката. Фигуративният елемент е разположен в средата над словния елемент и представлява отдалечен стилизиран изглед на планински масив, състоящ се от три върха, като средният е най-отзад.

Жалбоподателят [фирма] притежава регистриран промишлен дизайн с рег.№8796 за продукт етикет, с дата на заявяване 21.01.2019г. и дата на регистрация 08.02.2019г. Д. е с правоъгълна форма с два повтарящи се елемента на български и на английски език, като елементът на английски е по-дребен: надпис М., изписан с бели букви на синьо-зелен фон, разположен дъговидно, изписан съответно на кирилица и на латиница; над този надпис е изобразен отдалечен стилизиран изглед на планински масив, състоящ се от три върха, като средният е най-отзад; под надписа има втори надпис Водата от Р., съответно Т. water of the R., а под този надпис е разположен трети надпис Натурална минерална вода – газирана, съответно N. mineral water – aerated. Следва графичен елемент, наподобяващ вълни или усмивка, а под графичния елемент е разположен надпис със стандартен шрифт Догазирана с газ с естествен произход, съответно С. with gas with natural origin. Около планинския масив и между надписите са изобразени кръгчета с различна големина, наподобяващи мехурчета.

Административното производство пред ПВ е започнало по искане от заинтересованото лице [фирма] за заличаване на регистрирания дизайн като неотговарящ на изискванията за новост и оригиналност по отношение на по-ранни известни дизайни и като нарушаващ правото върху по-ранните марки. Към искането заинтересованото лице е представило доказателства за публично огласяване на по-ранни дизайни, разработени и използвани от него за етикетите на минерална вода „М.“: разпечатка от интернет страницата на дружеството; копия от електронни документи, получени от онлайн платформата [www.web.archive.org](http://www.web.archive.org); съобщения, статии и кореспонденция.

Преценката за новост и оригиналност на регистрирания дизайн е направена от ПВ по отношение на изображенията на дизайни, оповестени преди 21.01.2019г. – датата на заявяване на оспорения дизайн: архивираните страници от сайта на заинтересованото лице; публикация на сайта <http://mihalkovo.com.bg> на 21.12.2017г.; рекламни статии от вестник „Стандарт“ и „Труд“ с дати на публикация съответно 31.08.2018г. и 22.08.2015г.

Възраженията на жалбоподателя относно архивните копия на електронните документи са обсъдени подробно от административния орган, който се е позовал на достъпността на документите, осигурена чрез организацията Интернет Архив (IA – I. A.), която поддържа платформа за архивиране на уебстраници и медийни ресурси (W. M.) с адрес [www.web.archive.org](http://www.web.archive.org). Тези документи са представени по делото като част от административната преписка, но жалбоподателят не е оспорил истинността им. Съгласно утвърдената практика на Службата на Европейския съюз за интелектуалната собственост (С.) и съгласно националната практика интернет ресурсите с неограничен достъп до тях се считат за източник на общодостъпна информация. За да се приеме, че дизайнът е бил оповестен, е достатъчно той да е бил на свободно разположение на обществеността. Колко лица са били запознати с оповестения дизайн и дали заявителят на оспорения дизайн е бил сред тях са обстоятелства, които са ирелевантни и съответно не подлежат на доказване. Въз основа на горните доказателства съдът приема за установен факта на публично огласяване на по-ранния дизайн, разработен от заинтересованата страна.

Общите елементи между по-ранния дизайн и оспорения дизайн са следните: надпис М., изписан на кирилица с характерен шрифт, разположен в дъговидна рамка в центъра на цялостното изображение; отдалечен стилизиран изглед на планински масив, състоящ се от три върха, като средният е най-отзад; наличие на допълнителни надписи под основния надпис. Разликите са по отношение на цветовете, формата и някои допълнителни елементи в оспорения дизайн, които липсват в по-ранния дизайн. Оспореният дизайн е основно в син цвят, с допълнителни цветове бежов и бял. По-ранният дизайн е с основен зелен цвят и допълнителни цветове бял, жълт и червен. Въпреки че цветовете съчетания не се установяват от представените копия по делото, съдът ги приема за установени въз основа на описанието в административния акт и като взе предвид, че страните нямат спор относно тези факти. Процесният дизайн е с правоъгълна форма, а по-ранният – с овална. Въздушните мехурчета и вълните, наподобяващи усмивка, както и надписите на английски език са елементи от оспорения дизайн, които в по-ранния дизайн липсват. Както се установява от представените снимки, по-ранният дизайн е използван също за продукта етикет, поставен върху бутилки с минерална вода.

Не е спорен между страните фактът, че заинтересованата страна [фирма] добива и бутилира минерална вода от извор [населено място]. С административната преписка са представени доказателства от жалбоподателя, от които се установява, че жалабоподателят притежава недвижими имоти земеделска земя в землището на [населено място], придобити през 2012г., планира изграждане на фабрика за бутилиране на минерална вода и е подал заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води до директора на Б. дирекция И. район (нотариален кат №162 том IV, дело №271/2012г. по описа на Службата по вписванията в [населено място]; писмо от МОСВ до жалбоподателя с изх.№У.-14-13-191 от 08.16.2013г. относно инвестиционното предложение за изграждане на фабрика за бутилиране на минерална и изворна вода; заявление за издаване на разрешително за водовземане; обосновка на заявеното водно количество). Представеното Разрешително за водовземане №31590443/24.06.2011г., ведно с протоколите за изпитване на водата и съпътстващата техническа документация, са издадени на друга фирма - [фирма], като не се установява връзката с жалбоподателя. До края на съдебното производство жалбоподателят не представя разрешително за разрешено водовземане от източниците

от [населено място], но доколкото доказателствата относно инвестиционните намерения на жалбоподателя, свързани с добиването и бутилирането на минерална вода от [населено място], не са оспорени от ответника и заинтересованата страна, съдът ги приема за доказани.

Правни изводи:

1. Заповедта е издадена от компетентния административен орган. Съгласно чл.45 ал.3 от ЗПД произнасянето по искания за заличаване на регистрацията на промишлен дизайн е от компетентността на председателя на ПВ.

2.Оспорената заповед е издадена в установената форма и при спазване на административнопроизводствените правила .

Искането за заличаване на дизайна е подадено на две правни основания от активно легитимирано лице. Съгласно чл.29, ал.1 т.1 от ЗПД право да поиска заличаването на дизайн, регистриран в нарушение на чл.11, ал.1 от ЗПД, има всяко лице – следователно не е необходимо да се доказва правен интерес на заинтересованата страна. Съгласно чл.29, ал.2 от ЗПД право да иска заличаване на регистрацията на дизайн има и лице с правен интерес, което може да забрани използването на дизайна на основание на по-ранно защитимо право – в случая, в хипотезата на т.2 по-ранно право на индустриална собственост, а именно по-ранни регистрирани марки. Релевантната дата, към която се преценяват по-ранните права, е датата на заявяване на оспорения дизайн. Правото върху марка настъпва с регистрацията ѝ, но считано от датата на заявката - чл.10, ал.1 от ЗМГО (така и чл. От ЗМГО отм , действащ към датата на заявяване на националната марка) Следователно, макар и регистрирана след датата на заявяване на оспорения дизайн, националната марка на заинтересованото лице се явява също по-ранно право на индустриалната собственост.

В административното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения и то се е развило в съответствие с целта на закона и при спазване на специалните административно-производствените правила по чл.45 и чл.46 от ЗПД - надлежно са разменени книжата между молителя и притежателя на дизайна, изразените от тях възражения и становища са обсъдени от административния орган.

3.Оспорената заповед е постановена в съответствие с материалноправните разпоредби на закона.

В обстоятелствената част на обжалваното решение органът е изложил съображения, видно от които е, че е подвел относимите за спора факти към правното основание по чл. 29, ал. 1, т. 1 във вр. чл. 11, ал.1 от ЗПД и по чл.29, ал.2, т.2 от ЗПД, разгледани поотделно.

По отношение на приложението на чл. 29, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 11, ал.1 от ЗПД

Нормата на чл. 11, ал. 1, ЗПД, разписва кумулативните предпоставки за регистриране на промишлен дизайн – той трябва да е едновременно и нов, и оригинален.

Административният орган е приел, че дизайнът е нов, но не е оригинален. Неоснователно е възражението на жалбоподателя, че този извод е вътрешно противоречив. Двете предпоставки са различни, тъй като законодателят влага

различен смисъл в тях, и предполагат поотделно изследване, така както е сторил това административният орган. Изводът за новост на дизайна не води автоматично до извод за оригиналност.

Легалното определение за новост на дизайна се съдържа в чл.12, ал.1 от ЗПД. Д. е нов, ако преди датата на подаване на заявката, съответно преди датата на приоритета, не е известен друг идентичен дизайн, който е станал общодостъпен чрез публикации, използване, регистрации или разгласяване по какъвто и да е друг начин където и да е по света. В тази връзка ал. 2 на чл. 12 от ЗДП, указва, че дизайните се считат за идентични, ако техните особености се различават само в несъществени детайли. С други думи, дори и да има различие в сравняваните дизайни, по-късният дизайн ще се счита за нов само ако тези различия са в съществените елементи. Законът не дава определение кои са съществените и кои – несъществените детайли от дизайна. Това се преценява за всеки случай поотделно като се изхожда от предназначението на продукта и от определението за дизайн по чл.3 от ЗПД. По смисъла на ЗПД промишлен дизайн, наричан по-нататък "дизайн", е видимият външен вид на продукт или на част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинация от тях – чл.3, ал.1 от ЗПД. За продукта етикет съществените елементи са именно формата и цветовете, тъй като те по никакъв начин не са обусловени от характеристиките на стоките, за които е предназначен етикетът. По отношение на цветовете сравняваните дизайни са близки. Цветовата разлика, доколкото не става въпрос за някаква специфична комбинация на цветове и орнаменти, не може сама по себе си да обоснове новост на дизайна. Удовлетворяването на изискването за новост се изнася от формата и рисунъка на оспорения дизайн. Принципно етикетите, които се поставят върху бутилки с напитки, могат да бъдат във всякаква форма, като най-разпространени са правоъгълната и квадратната форма, както и наличието на само едно графично изображение върху тях. Както се установява от представените доказателства, етикетът за минерална вода може да бъде и с овална форма, както е при по-ранния дизайн, съдържаща само едно графично изображение. По отношение на формата и рисунъка оспореният дизайн е съществено различен – той представлява правоъгълник със значително по-голяма дължина отколкото ширина, наподобявайки лента, която може да обгърне цялата бутилка по такъв начин, че надписите на български и английски език и графичните изображения да се разположат диаметрално. Това решение напълно покрива изискването за новост на оспорения дизайн.

Легалното определение за оригиналност е дадено в чл. 13 от ЗДП, гласящ, че дизайнът се счита за оригинален, ако цялостното впечатление, което той създава в информирания потребител, се различава от цялостното впечатление, което създава дизайн, станал общодостъпен преди датата на подаване на заявката за регистрация или когато се претендира за приоритет преди датата на приоритета. Следователно на регистрация подлежи такъв дизайн, който се отличава съществено от други и цялостното впечатление, което той създава, се различава от цялостното впечатление, което се създава от друг общодостъпен дизайн. Преценката за цялостното впечатление се

прави от гледна точка на информирания потребител, който съгласно §1, т.14 от ДР на ЗПД е потребител, който има познания, опит и интереси в съответния стопански сектор, към който принадлежи продуктът, към който е включен или приложен дизайнът. Цялостното впечатление, което създава оспореният дизайн, не се различава съществено от цялостното впечатление, което създава по-ранният дизайн. При закупуване на продуктите информираният потребител няма възможност пряко и подробно да сравнява дизайна на етикетите, а разчита на запазеното в паметта си изображение. Отличителната характеристика и на двата дизайна е надписът, разположен в дъговидна рамка, и изображението на планински масив от три върха, средният от които е най-отзад. Основните цветове на сравняваните дизайни - зелен и син - са близки един до друг и това допринася за еднаквото общо впечатление, което произвеждат. Зеленият е вторичен цвят, образуван от смесването на жълто и синьо, затова в спектъра на разлагането на бялата светлина се разполага между жълто и синьо, което прави възприемането на двата цвята много близко. Видно от сравняваните изображения е, че оспореният дизайн е почти пълно копие на по-ранния дизайн и създава същото цялостно впечатление. Съгласно чл.13, ал.2 от ЗПД за преценка оригиналността на дизайна следва да се вземе предвид и степента на свободата на автора на дизайна при създаването му. Липсва легална дефиниция за свободата на дизайнера. В практиката си С. приема, че степента на дизайнерската свобода е обратно пропорционална на вероятността да се създаде различно общо впечатление посредством малки разлики в несъществените детайли. Колкото повече възможност има дизайнерът да „развихри“ въображението си, толкова по-малка е вероятността несъществените разлики да придадат различно общи впечатление на промишления дизайн. Изображенията и надписите върху етикетите, особено когато етикетите са за вода, не са обусловени от никакви специфични характеристики на продукта, към който се прилагат, поради което авторът на дизайна разполага с голяма свобода за оригинално творческо решение. Допълнителните графични елементи – надписи на английски език, мехурчета и вълнички, разположени около централното изображение, не са достатъчни да променят цялостното общо впечатление. Неоснователно е възражението на жалбоподателя относно преценката за свободата на дизайнера, направена от ПВ. Задължението на производителите на минерална вода да посочват географския ѝ произход и извора, от който се добива, не ограничава свободата на дизайнера. В графичното оформление на етикетите дизайнерът може по всякакъв начин да посочи географския произход на продукта и не е необходимо да копира или да наподобява шрифта, рамката, композицията на известните предходни дизайни.

Изводът на ПВ за липса на оригиналност е правилен и достатъчен за заличаване на регистрирания дизайн.

По отношение на приложението на чл. 29, ал. 2, т.2 от ЗПД

Екслузивитетът на марката - правото на притежателя на марката да забрани на трети лица използването ѝ, произтича от абсолютния характер на субективното право върху марка и, подобно на вещното право на собственост,

то е противопоставимо на всички правни субекти. Изхождайки от основната функция на марката да отличава стоки и услуги, законодателят предприема различен подход при дефиниране пределите на забраната за използване на знака от трети лица в зависимост от това дали се използва идентичен или сходен знак и дали е налице идентичност или сходство на стоките и услугите, както и дали марката се ползва с известност, като чл.13, ал.1 от ЗМГО урежда три различни хипотези на тази забрана.

От представените доказателства се установява, че оспореният дизайн напълно включва в себе си регистрираната словесна марка на ЕС, както и е сходен в голяма степен на комбинираната национална марка. Липсват данни регистрираните марки на заинтересованото лице да се ползват с известност по смисъла на чл.12, ал.3 от ЗМГО и това да е установено по реда на ал.11, няма направени и такива твърдения. Следователно относима към настоящия случай е разпоредбата на чл.13, ал.1, т.2 от ЗМГО, съгласно която притежателят на марката може да забрани използването на всеки знак, който е идентичен или сходен на марката и е използван за стоки или услуги, които са идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана, ако съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката. От прочит на цитираната разпоредба се извеждат трите кумулативни предпоставки от фактическия състав на забраната по чл.13, ал.1, т.2 от ЗМГО: 1)идентичност или сходство на знака; 2)идентичност или сходство на стоките или услугите; 3)вероятност за объркване на потребителите при евентуално свързване на знака с марката. Целта на забраната е да избегне объркване на потребителите по отношение на лицето, което произвежда и пуска на пазара стоките, означени с този знак.

#### 1. Относно марката на ЕС

По отношение на марката на ЕС са налице всички предпоставки от фактическия състав на чл.13, ал.1, т.2 от ЗМГО. Оспореният дизайн включва в себе си целия словесен елемент на марката. Словесната марка на ЕС не притежава отличителен характер, тъй като се състои изцяло от означение за географския произход на стоката, за която е регистрирана, и не може да отличава стоките, произведени от притежателя на марката, от стоки със същия географски произход, произведени от други лица. Доколкото обаче марката не е заличена на това основание, тя продължава да се ползва от защитата на регистриран знак. Българските потребители еднозначно възприемат означението М. като [населено място] в Р., където се намира извор на естествено газирани минерална вода. Това означение е доминиращ елемент в дизайна, следователно е налице фонетично, визуално и смислово сходство. Налице е идентичност на стоките, за които е регистрирана марката, и стоките, за които е приложен дизайнът. Поради ниската отличителна способност на марката от една страна и липсата на оригиналност на дизайна от друга страна, съществува вероятност от объркване на потребителите чрез свързване на дизайна с марката. Потребителите ще свържат и марката, и дизайна с географското място, без да могат да различат производителите на идентичните продукти. Въпреки че е осъществен съставът по чл.13, ал.1, т.2 от ЗМГО, заинтересованото лице няма право да



забрани използването на словния елемент М., тъй като той попада в ограниченията на правото върху марка по чл.16 от ЗМГО. Възраженията на жалбоподателя на основание чл.16, т.2 от ЗМГО са основателни. Словната марка се състои само от един елемент и той е свързан с географския произход на стоките по смисъла на чл.85, ал.3 от ЗМГО, поради което притежателят на марката не може да забрани използването на този елемент от трети лица при положение, че използването не противоречи на добросъвестната търговска практика. В искането за заличаване на регистрацията на дизайна заинтересованата страна е направила твърдения за недобросъвестност на жалбоподателя при регистрацията на дизайна, но тези твърдения са много общи и не са подкрепени от конкретни доказателства. Административният орган не е обсъждал добросъвестността на жалбоподателя при регистрацията на дизайна, като е приел, че това е неотнормимо към производството по заличаване. Този извод на административния орган е неправилен. В хипотезата на чл.29, ал.2, т.2 от ЗПД административният орган е длъжен да изследва въпроса за съдържанието на по-ранното право на индустриална собственост, съответно да обсъди ограничението на това право. ЗМГО не дава легално определение за добросъвестна търговска практика, нито за добросъвестно направена по-късна заявка на марка. Такава дефиниция не се съдържа и в Директива 2015/2436, която сега действащият ЗМГО транспонира, нито в Директива 2008/95, която бе транспонирана в ЗМГО(отм), нито в чл.27 от ЗМГО(отм). ЗПД също не съдържа легална дефиниция за добросъвестност на заявката на промишления дизайн. Тези понятия са тълкувани в практиката на Съда на Европейския съюз (СЕС) по повод ограниченията на правата на маркопритежателя в резултат на бездействие (чл.37 от ЗМГО), приложима аналогично и към настоящия случай, тъй като почива на основния принцип, че за да настъпи ограничение на правата върху по-ранната марка, е необходимо по-късното право да е регистрирано добросъвестно. При действието на ЗМГО (отм.) преобладаваше разбирането, че недобросъвестността на по-късното право следва да бъде доказана единствено с влязло в сила съдебно решение, като се привеждаха аргументи от чл. 26, ал. 3, т. 4 от ЗМГО(отм.). В сега действащия ЗМГО изискването за доказване на недобросъвестността със съдебно решение е премахнато, а недобросъвестността, респективно добросъвестността на заявката на по-късната марка следва да се определи като понятие от правото на ЕС, което трябва да има еднакво съдържание във всички национални правни системи на държавите членки. В практиката си СЕС е извел основните критерии за преценка на добросъвестността на по-късната заявка: фактът на заявката и/или на регистрацията на по-ранното право сам по себе си не е достатъчен, за да обоснове недобросъвестност на по-късния заявител; изисква се положително знание не само за регистрацията, но и за използването на по-ранното право; следва да се вземат предвид намеренията на по-късния заявител при подаване на заявката – дали действията му са предприети в защита и за удовлетворяване на неговите законни интереси или са само с цел да се увреди или да се черпи облага от по-ранното право. Положителното знание за използването на по-ранното право и намерението на заявителя към момента

на подаване на заявката за регистрация на по-късното право представляват субективен елемент, който трябва да се преценява съобразно обективните обстоятелства в конкретния случай. Тежестта на доказването му е върху страната, която оспорва по-късната заявка. Аргументи в този смисъл са изложени в Решение на СЕС по дело C-529/07, *L. & Sprüngli*; Решение на СЕС по дело C-320/12, *M. D. I.* За да се ограничи правото на по-ранната марка, се изисква заявката за регистрация на по-късната марка да бъде подадена добросъвестно от нейния притежател, като в случая „добросъвестно“ се разбира в съответствие с честните и почтени търговски практики, преценени съобразно всички обстоятелства и намерението на заявителя към момента на подаване на заявката. От представените доказателства не се установява жалбоподателят да регистрира оспорения дизайн единствено с цел да увреди марката на заинтересованото лице и да набави за себе си търговска облага. Напротив, жалбоподателят е представил пред ПВ доказателства за инвестиционни и търговски намерения в землището на [населено място], включително и за водовземане и бутилиране на минерална вода, които не са оспорени от заинтересованата страна, което сочи на извод, че регистрацията на дизайна е с цел да се удовлетворят законни интереси и легитимни очаквания на заявителя и обосновава извод за неговата добросъвестност при заявяване на регистрацията. По настоящото дело не са представени доказателства за недобросъвестност на заявката на дизайна, поради което следва да се приеме, че ограничението на правото върху марка по чл.16, т.2 от ЗМГО е валидно.

Изложеното до тук обосновава извод, че съдържанието на правото върху марка на ЕС е ограничено на основание чл.16, т.2 от ЗМГО, поради което не е налице основанието по чл.29, ал.2, т.2 от ЗПД за заличаване на регистрацията на дизайна.

Обратният извод, до който е достигнал ответният административен орган, е незаконосъобразен като противоречив на материалните разпоредби на закона.

## 2.Относно националната марка

Между националната комбинирана марка и оспорения дизайн е налице много голямо визуално, смислово и концептуално сходство, но не е осъществена втората предпоставка от фактическия състав на чл.13, ал.1, т.2 от ЗМГО. Комбинираната марка не е регистрирана за стоките от клас 32, към които е приложим дизайнът. Стоките, за които е регистрирана марката, не са нито идентични, нито сходни на стоките, за които е приложен дизайнът, следователно не може да възникне вероятност за объркване на потребителите. Изводите на административния орган в този смисъл са правилни и съответни на материалноправните разпоредби на закона.

Предвид изложеното, съдът приема, че не са налице основанията по чл.29, ал.2, т.2 от ЗМГО за заличаване на оспорения дизайн. Установи се обаче другото основание за заличаване на дизайна, въведено с искането на заинтересованото лице - липсата на оригиналност на дизайна, което е достатъчно да обоснове заличаването на регистрацията му.

Въпреки установената незаконосъобразност на част от изводите на административния орган, административният акт е законосъобразен като краен резултат и следва да бъде потвърден.

**Разноски:**

При този изход на правния спор разноските са в тежест на жалбоподателя.

На основание чл.143, ал. 3 от АПК жалбоподателят следва да заплати на заинтересованата страна разноски в размер на 720 лева за заплатено адвокатско възнаграждение.

На основание чл.143, ал.4 от АПК, във връзка с чл.78, ал.8 от ГПК, възнаграждението за процесуален представител на ответника следва да се определи в размера по чл.24 от Наредбата за заплащане на правната помощ – 100 лева, който да се заплати от жалбоподателя.

Така мотивиран и на основание чл.172 ал.2 , чл.143 ал.3 и ал.4 от АПК Административен съд София-град, Второ отделение, 38-и състав,

**РЕШИ:**

**ОТХВЪРЛЯ** жалбата на [фирма], със седалище и адрес на управление в [населено място], срещу Решение №255 от 10.08.2020г. на председателя на Патентното ведомство на Република България.

**ОСЪЖДА** [фирма] да заплати на [фирма] разноски в размер на 720 (седемстотин и двадесет) лева.

**ОСЪЖДА** [фирма] да заплати на Патентното ведомство разноски в размер на 100 (сто) лева.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба, подадена чрез Административен съд София-град в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

**СЪДИЯ:**