

# РЕШЕНИЕ

№ 1947

гр. София, 23.03.2022 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 48 състав,**  
в публично заседание на 28.02.2022 г. в следния състав:

**СЪДИЯ: Калина Пецова**

при участието на секретаря Евгения Стоичкова, като разгледа дело номер **11116** по описа за **2021** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Делото е образувано по жалба от [фирма], със седалище [населено място] срещу Решение №РС-259/1 от 27.08.2021г. на Председателя на Патентно ведомство.

С жалбата се частична отмяна на оспореното решение в тази част, с която е уважено искането за отмяна на регистрацията на марка „Ц. 1948“ по искане за отмяна с вх. № 70151893/01.09.2020г. от [фирма], [населено място].

Искането е уважено и процесната марка е отменена по отношение на следните стоки и услуги от МКСУ:

Клас 9 – бинокли, джобни калкулатори, електронни бележници, касети да видео игри, компютърни бележници, мобилни телефони обучаващи апарати, очила, пейджъри, портативни радиотелефони, пояси за плуване ,предпазни каски за спорт, свирки за кучета, сигнални фенери, сметачни машини, шнулове за очила устройства за регистриране на време;

Клас14- амулети, дребни украшения, електрически часовници каишки за часовници, клипсове за вратовръзки, ордени, ръчни часовници, секундомери, талисмани, хронометри, часовници

Клас 18 – калъфи за визитни картички, кожени ключодържатели, кутии от кожа, куфари, куфарчета на документи, пазарски чанти, плажни чанти, ръчни дамски чанти, слънчобрани, ученически раници, ученически чанти, чанти за къмпинг,

Клас 26 – еластични ленти, ленти за коса, наградни ленти, състезателни номера, топлозалепващи се ваденки за украса на текстилни артикули, фльонги, панделки за

коса, шноли за коса;

Клас 29 – захаросани плодове, картофен чипс, картофени люспи, кисело мляко, млечни напитки, млечни продукти, плодов чипс, плодове, консервирани; плодови желета, покрити с пудра захар плодове, протеин за консумация, стафиди, твърд карамел, фурми, фъстъци, обработени

Клас 30 - бисквити, вафли, дъвка за немедицински цели, заместители на кафе, захарни карамелки, захарно сладкарски изделия, зърнени люспи /корнфлейкс/, зърнени продукти, какаови напитки, кафе, кифли, крекери, лакомства, ментови бонбони, овесени люспи, пици, плодови желета /сладкарски изделия/ ; плодови пити, пуканки, сладкарски изделия, сладолед, студен чай, фъстъчени сладкарски изделия, халва, мляна и печена царевица, царевични люспи, чаени напитки, чипс, шоколад, шоколадови напитки

Клас 34 – тютюн, кибрит;

Клас 43 – заведения за бързо хранене, сладкарници.

Считат, че органът не е съобразил част от представените доказателства, въпреки подробното анализиране, поради което е достигнал до погрешния извод, че марката не е използвана за стоки и услуги от цитираните кодове по МКСУ.

Сочат, че марката се ползва с известност на територията на Република България, поради което има по-висока степен на защита от останалите типове марки. Те имат закрила дори за стоки и услуги, за които не са регистрирани, тъй като използването им без основание би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния им характер или от известността им, съгласно чл. 12, ал.3 от ЗМГО, аналогична разпоредба чл. 9, т.1, б. „в“ от Регламент / ЕС/2017/1001 от 2017. По тези причини считат, че марката не може да бъде отменена поради неизползване на стоките и услугите, за които е регистрирана.

Посочено е, че органът правилно е преценил, че когато се докаже конкретното използване на стоки и услуги, които попадат в обща категория от стоки и услуги, ако тази категория не може да се раздели на подкатегории, се приема, че доказването на използването на конкретните стоки и услуги доказва използване за цялата категория стоки или услуги.

Навежда, че органът е изложил тези мотиви, но не ги е съобразил за част от стоките, респ. услугите, на база представените доказателства, като ги посочва по артикули, съответно посочва и декларациите, които доказват тяхното ползване и приложени към тях други доказателства.

Твърди, че марката се ползва с известност на територията на Република България. Същата е използвана повече от 70 години от един от най-популярните футболни отбори, който е праводател на [фирма], тъй като марката е закупена именно като актив на футболния клуб, което счита, че представлява правопримемство.

Известността на марката се потвърждавала и от високата цена, на която е придобита. Същата е ползваща се с известност за спортна дейност, обучение на юноши, но също и за всяка обичайна съпровождаща дейност и стоки, свързани с футболния отбор.

Отново се сочи, че марките, ползващи се с известност на територията на страната, се ползва с по-широка закрила и не може да бъде отменена, поради установено неизползване в релевантния период. Това следва от факта, че използването ѝ без основание би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния ѝ характер или от известността си в полза на трети лица, различни от

маркопритежателя.

Моли за отмяна на решението в оспорената част, а именно – по отношение на отмяната на регистрацията ѝ относно ползването на следните стоки: амулети, дребни украшения, ордени, талисмани, калъфи за визитни картички, кожени ключодържатели, кутии от кожа или картон- кожа, куфари, куфарчета за документи, пазарски чанти, плажни чанти, ръчни дамски чанти, слънчобрани, ученически раници, ученически чанти, чанти за къмпинг, еластични ленти, ленти за коса, наградни ленти, състезателни номера, топлозалеповащи се ваденки за текстилни артикули, фльонги, панделки за коса, шноли за коса.

В проведеното съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адв. Т., който поддържа жалбата на заявените в същата основания и на база събраните доказателства по делото, вкл. изслушани свидетели. Претендира разноските по делото, като представя и подробни писмени бележки.

Ответникът се представлява от юрк К. с редовно пълномощно. Оспорва жалбата и моли решението да бъде потвърдено. Претендира юрисконсултско възнаграждение и прави възражение за прекомерност на договорения адвокатски хонорар. Представя подробни писмени бележки.

Съдът, на база данните по делото, становищата на страните, и като съобрази закона, намира следното:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в срок, при редовно упълномощаване и срещу частта от акт, неблагоприятен за адресата си.

Разгледана по същество, съдът преценява същата за частично основателна, при съобразяване на следното:

Производството пред Патентно ведомство започва по инициатива на [фирма] със седалище [населено място] с вх. № 70151893/01.09.2020г. за отмяна на марка с рег. № 49578 „Ц. 1948“, комбинирана.

Марката е заявена за регистрация на 03.02.2003г. и регистрирана на 22.11.2004г. за стоки и услуги от категории, съгласно МКСУ, както следва: Клас 9, Клас 14, Клас 18, Клас 26, Клас 29, клас 30, Клас 34 и клас 43.

Първоначалният притежател на марката е [фирма] / П. Ц./, което дружество е обявено в несъстоятелност с Решение на СГС №1584/09.09.2016г. С Постановление за възлагане №68 от 30.09.2019г. правото върху вещите и имуществени права на П. Ц. АД, заедно с правото върху процесната марка, е придобито от [фирма], настоящ жалбоподател, след провеждане на търг за продан по реда на чл. 717, ал.1 от ТЗ на 30.05.2017г. Това прехвърляне е вписано с Решение от 20.01.2020г. на Председателя на Патентно ведомство в Държавния регистър на марките.

С Решение от 15.07.2020г. на Председателя на Патентно ведомство в Държавния регистър на марките е извършено вписване на изключителна лицензия по отношение на процесната марка с лизингополучател [фирма]. Лицензията е с действие на територията на цялата територия на страната за всички стоки и услуги, за които е регистрирана марката със срок на действие до 03.02.2023г. с право на предоставяне на сублицензия. Това е и срокът на закрила на марката, съгласно регистрацията.

Релевантният период, за който е проверено използването на марката е от 01.09.2015г. до 01.09.2020г. Органът е отхвърлил възражението, че ползването не е било реално, поради лицензията, обхващаща частично този период, като е приел, че е достатъчно да бъде установен фактът на ползване, вкл. от трето лице, дори и без

лицензионен договор между маркопритежателя и ползвателя, стига да е с негово съгласие, както е прието, че е в процесния случай. Позовал се е на декларацията на Д. М.-И. и е извел извод за реално ползване на марката чрез третото лице при знание и съгласие на маркопритежателя и настоящ жалбоподател. Органът обсъдил и третият елемент, относим за реалното използване на марката – целта на използването ѝ. Установил, че марката се използва по три начина – чрез комбинирания знак, така както е регистрирана; чрез знак, включващ марката с разположени три звезди над нея и чрез знак, включващ процесната марка, обградена с лавров венец. Приел, че добавените елементи асоциират същата към слава и имат хвалебствен характер, следователно, същата се използва във вид, който не се различава съществено от вида, в който е регистрирана.

Органът, позовавайки се на приложените доказателства, възприел, че марката е използвана реално за част от стоките, за които е регистрирана от отделните групи и отменил частично същата за останалите стоки, за които не е установил доказателства за ползване, визирани в решението.

На първо място, съдът приема, че следва да обсъди твърдението, че марката се ползва с известност, съответно приложимостта на разпоредбата на чл.12, ал.3 от ЗМГО относно възможността от несправедливо облагодетелстване на трето лице, различно от маркопритежателя. Съдът намира, че за да е приложима тази хипотеза, водеща до право на по-висока защита и относно несходни или неидентични стоки и услуги, следва да е проведено нарочното производство за признаване на качеството на марката „ползваща се с известност“ по реда на чл. 12, ал.11 от ЗМГО. Съгласно тази норма, компетентните органи за установяване на този факт са алтернативно Софийски градски съд или Председателят на Патентно ведомство в нарочно производство или в хода на друго такова, при поискване. Такива процедури не се твърди да са провеждани от страна на маркопритежателя [фирма]. След провеждането им, марката ще може да се ползва от специалната закрила по чл. 12, ал.3 от ЗМГО и относно стоки и услуги, които не са сходни и/или идентични с тези, за които е регистрирана.

С оглед горното, съдът приема, че следва да обсъди доказателствения материал, установяващ използването на стоките и услугите по артикули.

Доказателствата за използване трябва да установят мястото, времето, обема и естеството на използването на марката. Едно от изискванията е марката да бъде използвана точно и само във връзка със стоките и/или услугите, за които е регистрирана. Ако марката е регистрирана за категория от стоки/услуги, която е достатъчно широка, за да могат да се разграничат в нея няколко подкатегории, които могат да се разглеждат като независими, реално използване се доказва само за тези подкатегории към които принадлежат реално използваните стоки/услуги (Т-126/03, А., § 45). За да се определят адекватните субкатегории, приложимите критерии според хармонизираната практика могат да бъдат: (1) за целта или предназначението на стоките/услугите, тъй като потребителите прилагат този критерий при покупките (Т-256/04, Р., § 29-30; Т-493/07, Ф., § 37), както и (2) характеристиките на продукта/услугата, например природата на продукта/услугата, или целевите потребители на продукта/услугата.

По делото не е спорно, че органът с оспореното решение, е отменил марката по отношение на тези стоки/услуги, за които е приел, че не са представени доказателства за реално ползване, като е съобразявал всеки един артикул на база декларациите от П.

М., представеният снимков материал и фактури.

По отношение на стоките от клас 14 дребни украшения, талисмани и амулети също следва да се възприеме възражението от жалбата. Без да оспорва класификацията по МКСУ съдът намира, че предмети, възприемани като талисмани, амулети или дребни украшения могат да бъдат много такива от изброените в МКСУ. В този смисъл се приема тезата, че закупуването на определени стоки като ключодържатели, значки, гривни, сребърни значки и плакати, химикалки и писалки, означени с марката на Ц. 1948, за които има доказателства, че са ползвани, могат да бъдат категоризирани като дребни украшения, талисмани и амулети по смисъла на МКСУ. Целта на закупуването им от потребителите би следвало да е емоционална по отношение на футболния клуб, а не да произтича от необходимостта от ползването на предметите по предназначение като такива. Представената златна плакета, означена с марката, както и юбилейната значка съдът възприема, че следва да доказва ползване на стоката и в графа „ордени“. Следователно, съдът възприема тезата, че е доказано ползване и стоките от клас 14 амулети, талисмани, ордени и дребни украшения.

По отношение на стоките от клас 18 съдът намира следното: Органът е установил ползването на марката при артикула „раници“, поради което е приел доказано ползване и по отношение на артикула „пътнически чанти“. Същият обаче е приел за недоказано ползването на марката по отношение на стоките – ученически чанти и раници, чанти за къмпинг и плаж. Съдът споделя изложеното в жалбата, че разделението на раници по видове е условно и не може да се установи дали ползването на раници е за ученическо пособие или не, както и и какво е точното му предназначение, вкл. за плаж и къмпинг. По тези съображения, намира за основателно възражението, че се доказва ползването и по отношение на стоките от клас 18 – ученически раници, ученически чанти, плажни чанти, чанти за къмпинг.

Споделя се и възражението по отношение на слънчобраните. Доказано е ползването а артикула „чадър“, поради което не следва слънчобранът да бъде отделен в отделна подкатегория.

Аналогични са изводите на съда по отношение на артикула „ключодържател“. Не е спорно, че жалбоподателят е упражнявал ползване по отношение на такива, съгласно доказателствата. Поради това, не следва да бъде отменена марката и по отношение на стока „кожени ключодържатели“ като под вид ключодържател като по-обща категория стоки и при липса на включването му в друга група по МКСУ.

Съдът приема за основателно възражението в жалбата по отношение на стоките от клас 26 – еластични ленти, ленти за коса, наградни ленти, състезателни номера. Действително, конкретни доказателства относно продажбата / т.е. търговско използване/ именно на така описаните артикули по преписката и делото не са налице. Съдът приема обаче, че при съобразяване на горесцитирания критерий относно характеристиките на продукта/услугата, в частност целевите потребители на продукта/услугата, се налага извод, че стоките се характеризират като „футболни артикули“, а потребителите – като футболни фенове. В този смисъл се приема възражението по отношение на стоките от клас 26 еластични ленти, ленти за коса, наградни ленти, състезателни номера, че следва да се приеме, че е налице ползване на тези стоки при категоризирането им като футболни артикули и невъзможността да бъдат отделени в самостоятелна подкатегория.

Съдът приема, че следва да бъде приета тезата от жалбата и по отношение на артикула топлозалеващи се ваденки за украса на текстилни артикули от клас 26. От

доказателствата по делото е видно, че процесната марка се ползва върху тениски, шорти, шапки и пр., които са текстилни артикули. Т.е., поставянето ѝ върху тях е именно чрез залепването на самата марка.

Съдът намира за основателна жалбата и по отношение на отмяната на марката на стоката „значки за облекло, които не са от благородни метали“ от същия клас 26, за ползването на които е представена декларация по преписката. По отношение на тях обаче органът не е отменил марката, поради което съдът не дължи произнасяне.

По отношение на артикула „кибрит“ от клас 34, съдът не споделя тезата от жалбата. Действително категорията обхваща средства за пушене, тютюн и други принадлежности за пушачи. От доказателствата обаче, представени пред органа и съда, се доказва единствено ползването на артикул „пепелник“. Разширително тълкуване и по отношение на кибрита съдът намира за неоснователно, още повече че тези стоки имат и различно предназначение, макар да попада в категория „принадлежности за пушене“. Поради изложеното, жалбата в тази част се явява неоснователна.

Съдът приема за доказано и ползването на марката за услугата, за която е регистрирана от клас 43 „заведения за бърза хранене“. Не е спорно, че дружеството стопанисва ресторант и кафене на територията на стадион „Българска армия“, негова собственост.

От приетите по делото доказателства е видно, че и ресторантът, кафенето, стопанисвани от жалбоподателя, са брандирани с процесната марка. Същото е възприел е органът, поради което е отхвърлил искането за отмяна на марката в частта по отношение на услугата от клас 43 „кафенета, ресторанти“. По отношение на дейността „заведение за бързо хранене“ органът не е изложил мотиви, но е отменил марката. Съдът приема, че и в тази част жалбата се явява основателна. На първо място, липсва обосноваване на тези изводи на органа, което е достатъчно основание за отмяна на акта в тази част. Установява се, вкл. от изслушаните свидетелски показания, че в кафенето се предлагат и стоки, съответстващи на понятието за бързо хранене – сандвичи, закуски, торти, пасти, сухи опаковани продукти, вкл. е осигурено такова хранене на състезателите, както и юношите, които тренират в отбора. Част от стоките са брандирани с процесната марка. Съдът приема, че последното следва да доведе до извод, че в тази част марката не е следвало да подлежи на отмяна. Органът не е правил собствена проверка по отношение на вида изхранване в обектите, в която връзка липсват писмени доказателства, поради което съдът намира, че изслушването на свидетелски показания е допустимо. Същите нямат за цел да докажат използването на марката за процесната услуга, а да установят вида и начина на предлагане на артикулите, които могат да се закупят в обектите, което подлежи на квалифициране относно вида дейност в същите. В този смисъл, съдът приема за установено, че е налице и упражнявана дейност „бързо хранене“ в процесните обекти, които са

брандирани с марката, както и част от продаваните хранителни артикули.

По изложените съображения, марката и в тази част не е следвало да бъде отменена.

По изложените съображения, съдът приема, че оспореното решение следва да бъде частично отменено.

При този изход на спора, в полза на жалбоподателя следва да бъдат присъдени разноските по съразмерност. Съдът намира за основателно и възражението за прекомерност на договорения хонорар, с оглед обема и тежестта на производството, поради което счита, че следва да присъди на жалбоподателя сумата от 1000 лева адвокатски хонорар.

Водено от горното и на основание чл. 172, ал.2, предл. 3 и чл. 143 от АПК, съдът

**РЕШИ:**

**ОТМЕНЯ** Решение № РС-259-1 от 27.08.2021г. на Председателя на Патентно ведомство, както следва: В частта, с която е отменена регистрацията на марка с рег. № 49578 „Ц. 1948“, комбинирана, за Стоките „амулети, талисмани, дребни украшения и ордени“ от клас 14; Стоките „кожени ключодържатели, плажни чанти, слънчобрани, ученически раници, ученически чанти, чанти за къмпинг, плажни чанти“ от клас 18; Стоките „еластични ленти, ленти за коса, наградни ленти, състезателни номера, топлозалепващи се лепенки върху текстилни артикули“ от клас 26 и услугата „Заведения за бързо хранене“ от клас 43, всички от МКСУ.

**ОТХВЪРЛЯ** жалбата срещу останалата част на Решението за отмяна на регистрацията на марката.

**ОСЪЖДА** Патентно ведомство да заплати в полза на [фирма] сумата от 1050 / хиляда и петдесет/ лева, представлява признатия размер на договорения адвокатски хонорар и заплатена държавна такса.

Решението подлежи на оспорване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Преписи от решението да се изпратят на страните.

**СЪДИЯ:**