

РЕШЕНИЕ

№ 25024

гр. София, 27.11.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 52 състав,
в публично заседание на 06.11.2024 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Силвия Димитрова

при участието на секретаря Албена Илиева, като разгледа дело номер **7670** по описа за **2024** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.226 АПК, вр. чл. 84 и сл. ЗМГО.

Образувано е на основание Решение №8480/08.07.2024 г., постановено по адм. д. № 11472/2023 г., с което ВАС е отменил Решение № 4635 от 11.07.2023 г. и Определение № 8120 от 25.09.2023 г., постановени по адм. дело № 9020/2022 г. на Административен съд София – град и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

Предмет на оспорване е Решение №РС-89-[1]/18.07.2022 г. на Председателя на Патентно ведомство /ПВ/, с което на основание чл.76, ал.8 и чл.76, ал.7, т.1 ЗМГО е оставено без уважение искане вх.№ ВГ/Н/2012/123852-[16]/26.03.2021 г. за частично заличаване на регистрацията на марка с рег. № 108306 balkancar, комбинирана. Административният акт е оспорен от „БАЛКАНКАРПОДЕМ“ АД, [населено място]. В жалбата са изложени подробни съображения за незаконосъобразност на обжалвания административен акт, като постановен в противоречие с материалноправните разпоредби. Сочи се, че административният орган неправилно е приел от фактическа страна, че за периода от 28.12.2015 г. до датата на подаване на искането (26.03.2021г.) искателят „БАЛКАНКАРПОДЕМ“ АД не е доказал използване в търговската си дейност по см. на чл.12, ал.4 ЗМГО на своята по-ранна нерегистрирана марка. Възражава се още, че не са били спазени изискванията на чл.36, ал.7 във връзка с чл.12, ал.4 от ЗМГО, т.е. органът неправилно е приел, че търговското използване на нерегистрираната марка не е продължило до подаването на искането за заличаване на атакуваната марка. Твърди се, че в административното производство са били

представени доказателства за използването на нерегистрираната марка за релевантния период, като при обсъждането на доказателствата, органът неправилно ги е счел за недостатъчни да докажат използване до подаване на искането за заличаване. Относно представените в административното производство доказателства за периода след 2015 г. посочва, че са годишни финансови отчети на дружеството и разпечатки от уебсайта му, показващи, че в този период продуктови каталози, съдържащи означени с марката стоки, са били общодостъпни за потребителите. Излага и съображения, че административният орган не е съобразил, че „използване в търговската дейност“ не се осъществява единствено чрез продажба (пазарна реализация) на означените с марката стоки, а и чрез други способности, предвидени в чл.13, ал.2 от ЗМГО. Счита също, че органът не е обсъдил и доказателствата за използване след 2015 г. в тяхната съвкупност. Твърди, че стоките, предмет на годишните финансови отчети, се установяват от продуктовете каталози за съответните периоди, което може да бъде потвърдено чрез представените разпечатки от уебсайта му, което пък потвърждава твърдението му, че в хода на производството доказателствата, представени от жалбоподателя, не са обсъдени в тяхната цялост, което е довело и до погрешна преценка на фактите. Излага и представя отново подробно доказателствата, представени пред ответника, като посочва също, че предметът на дейност на дружеството изрично включва търговия със стоки като тези, посочени в продуктовете каталози. Сочи, че за целия релевантен период, както е посочено и във всички доклади на Съвета на директорите на дружеството, неговата дейност е била трайно една и съща. В заключение се твърди, че е доказал използването на марката за релевантния период, съответно, че е изпълнил изискването по чл.36, ал.7 ЗМГО за заличаване регистрацията на атакуваната марка, съответно, че оспореното решение е незаконосъобразно. Претендира се от съда да постанови решение, с което да се отмени оспореното решение.

В съдебно заседание при новото разглеждане на делото оспорващият се представлява от адв. А. С., която поддържа жалбата. Допълнителни съображения излага в представените писмени бележки. Претендира присъждане на направените по производството разноски по представен списък.

Ответникът по жалбата, Председателя на Патентно ведомство, чрез процесуалния си представител юрисконсулт С. Б. в съдебно заседание оспорва жалбата. Претендира разноски за юрисконсултско възнаграждение. Прави възражение за прекомерност на адвокатския хонорар на оспорващия.

Заинтересованата страна С. Х. Д. чрез процесуалния си представител адв. М. Р. изразява становище за неоснователност на жалбата. Претендира разноски по представен списък.

По настоящото делото са приобщени доказателствата, приложени към адм. д. № 9020/2022 г. на Административен съд София – град, към което е приложено заверено копие от образуваната административна преписка. Изслушано е вещото лице по приетата по адм. д. № 9020/2022 г. съдебно-маркова експертиза. Нови доказателства от страните в хода на настоящото производство не са представени.

Административен съд - София-град, в настоящия съдебен състав, като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, във връзка с доводите и твърденията на страните, приема за установено следното:



Марка „balkancar“

с рег. № 108306, комбинирана, е регистрирана в Патентното ведомство на 25.03.2020 г., със дата на заявяване 28.05.2012 г. и срок на действие до 28.05.2032 г. Марката е регистрирана за стоките и услугите от класове 7, 9, 12, 16, 35, 37, 38 и 42 от МКСУ и с притежател - заинтересованата страна С. Д..

Не е спорно по делото, че жалбоподателят „БАЛКАНКАРПОДЕМ“ АД е подал заявка вх. № 162117 от 18.03.2021 г. за регистрация на нерегистрираната



марка „bcp balkancarpodem“

, комбинирана, за стоки от класове 7, 9 и 12 на МКСУ, а именно:

- клас 7 – машини за отстраняване на битови отпадъци; конвейери [машини], включително детайли и резервни части за изброените стоки; телфери; лебедки, телфери; подедни машини; строителни машини; подедни устройства; подедни съоръжения, включително принадлежности и резервни части за изброените стоки; електродвигатели; двигатели, електрически, с изключение на такива за сухопътни превозни средства; конвейери (машини); кранове (повдигащи и подедни апарати); лебедки (хаспели); макари, скрипци; макари, скрипци (части на машини).

- клас 9 – апарати за изпробване на електронни устройства; електронни апарати за управление на процеси; електронни апарати и инструменти за проследяване, включително принадлежности и резервни части за изброените стоки; апарати за дистанционно управление на подедни машини; табла, пултове за управление (електричество); устройства за дистанционно управление.

- клас 12 – кари; кари високоповдигачи; индустриални кари; вилчни кари високоповдигачи; вилчни кари за разнообразни терени; системи за управление за сухопътни превозни средства; складиращи машини [самотоварачи с вилкова хватка], включително детайли и резервни части за изброените стоки.

На 26.03.2021 г. в ПВ е подадено искане вх. № BG/N/2012/123852-[16]/26.03.2021 г. от жалбоподателя

„БАЛКАНКАРПОДЕМ“ АД за частично заличаване на регистрацията на посочената по-горе марка „balkancar“ на основание чл.36, ал.3, т.1 и ал.11 във връзка с чл.12, ал.4 ЗМГО за всички стоки в класове 7, 9 и 12 на МКСУ, за които е регистрирана. Искането е мотивирано с твърдението, че дружеството е действителният притежател на нерегистрирана комбинирана марка „bcp balkancarpodem“, която е започнал да използва на територията на страната преди приоритетната дата на атакувания знак за конкретно изброени стоки от класове 7, 9 и 12 на МКСУ и за която е подал заявка за регистрация с вх. №

162117. В искането се посочва, че атакуваната марка е сходна на нерегистрираната марка на „БАЛКАНКАРПОДЕМ“ АД и е регистрирана в класове 7, 9 и 12 на МКСУ за стоки, идентични и сходни на стоки в същите класове, за които нерегистрираната марка е действително използвана в търговската дейност на действителния си притежател преди приоритетната дата на атакуваната марка /28.05.2012г./, и до датата на подаване на процесното искане. По подробно мотивираните в искането съображения е обоснован извод, че в случая е приложима разпоредбата на чл.36, ал.3, т.1 вр. чл.12, ал.4 ЗМГО.

В административното производство от жалбоподателя са представени следните доказателства за използване на марка с вх. № 162117 „bcp balkancarpodem”, от които се установява следното:

Извлечения от дневника за поръчки и извлечения от рекламни каталози на жалбоподателя, а именно:

- Поръчки № 368 и № 369 от 30.10.2015 г., заедно със спецификация на „Теском“ АД, фактура № 3328/28.12.2015 г., извлечение от дневника на поръчките 2011 г. - 2015 г., извлечение от каталог „PASSPORT D. rail trolley, T. EKD20 MH7-80 4/2 H9 V6.6 № 206673 (с представен превод на български език – „Двурелсово шаси“). Във връзка с предстоящ износ за Англия, „Балканкарподем“ АД възлага две поръчки на „Теском“ АД за изработка на двурелсово шаси и резервни части съгласно приложена спецификация. Приложен е и документ, издаден от „Теском“ АД, от който е видно, че поръчката е приета за изпълнение. Поръчката включва спецификация на конкретните стоки за изработка и срок за изпълнение на поръчката. Приложена е фактура с издател „Теском“ АД и получател „Балканкарподем“ АД. Във фактурата са посочени търговските и/или продуктови кодове на стоките, които кореспондират с данните от представения каталог и спецификации. Общата стойност на фактурата е 31 425,60 лв. На каталога е отбелязана дата - 12.2015 г.

- Годишни финансови отчети на „Балканкарподем“ АД за 2015 г, 2016 г., 2017 г. и 2018 г., включващи счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал, счетоводна политика и пояснителни бележки към годишния финансов отчет, доклад на независим одитор и доклад на съвета на директорите. В тези документи не са посочени продажби на конкретни видове стоки, както и не е посочена марката.

- 7 бр. разпечатки от интернет сайта на „Балканкарподем“ АД <http://bcp.bg> от дати 10.08.2015 г., 23.07.2016 г., 03.07.2017 г., 13.06.2018 г., 01.06.2019 г., 02.05.2020 г. и 16.03.2021 г., чрез онлайн архива Wayback M.. Разпечатките дават информация за продуктовата гама на жалбоподателя и, че за периода 2015 г. - 2021 г., описаните по-горе продуктови каталози са били общодостъпни на сайта на дружеството.

- Разпечатки на английски и български език на сайта <http://bcp.bg> и на неговата рубрика продукти, извлечени чрез архива Wayback M. от 2015 г. до 2021 г, вкл. На сайта е записано, че „Балканкарподем“ АД е доставчик на електрически телфери, кранове, складово оборудване, машини и съоръжения за непрекъснато натоварване, компоненти и резервни части за тях, сервисна и инженерингова дейност за същите съоръжения.

- Разпечатки на английски и български език от продуктови каталози рубрика "Изтеглени на сайта" <http://bcp.bg> извлечени чрез архива Wayback M. от 2015 до 2021 г, вкл. Представени са каталози, сертификати и продуктова гама, включваща кранове и техни компоненти, електрически телени въжета, телфери различни типове, подемници, мотор-редуктори, резервни части за подемници.

- Доклади на Съвета на директорите за дейността на "Балканкарподем" АД за 2018, 2019 и 2020 г. За 2019 г. и 2020 г са представени счетоводни баланси и ОПР. От докладите е видно, че продукцията на "Балканкарподем" АД е изнасяна в над 20 страни с най-голям дял - Германия, Русия, К. и САЩ.

- Извлечение от търговския регистър за актуалното състояние на „Балканкарподем“ АД към 13.09.2022 г. От същото е видно, че предметът на дейност на фирмата от 2010 г е идентичен с този 2022 г, а именно: „Осъществяване на външноикономическа, вътрешно търговска, инженерингова, сервизна и производствена дейност в страната и в чужбина с телфери, складова техника, непрекъснати транспортни системи, подемно-транспортни съоръжения и машини, кранове, комплектни автоматизирани транспортно-складови системи, елеваторни стелажи и строително-пътни машини, компоненти, комплектация, резервни части, патенти, лицензии и ноу-хау за тези стоки.“

Със заповед № 3-323-[1]/14.06.2022 г. Председателя на Патентното ведомство е назначил състав за разглеждане на искането. Съставът се състои от председател – И. И. и членове – М. Ф.-Д., Я. Б., Б. К. и И. Г..

На основание чл.76, ал.1 ЗМГО копие от искането и приложените към него доказателства са изпратени на притежателя на атакуваната марка. В рамките на предоставения срок за възражение заинтересованата страна е представила такова, екземпляр от което е изпратен на жалбоподателя. Във възражението заинтересованата страна е посочила, че искането е недопустимо, като подадено от лице, упражнило правото си на опозиция. Сочат се също и регистрирани марки под № 82820 и № 17900, които според притежателя на атакуваната марка са за същите конкретни стоки от класове 7, 9 и 12. В тази връзка се оспорва тезата за наличието и използването на „нерегистрираната“ марка, като също се сочи, че срокът за зарила на марка с рег. № 17900 е изтекъл през 2011 г. и представените от „БАЛКАНКАРПОДЕМ“ АД в тази връзка доказателства за използване на марка „balkancarpodem“ за периода 2010 г. и 2011 г. следва да се отнасят за изтеклата марка, а не за „нерегистрираната“ комбинирана марка с вх. № 162117 от 2021 г. Посочени са още 4 активни марки (рег. Номера 555У, 46588, 82820 и 89714), които са сходни една на друга и с „нерегистрираната“ комбинирана марка с вх. № 162117. Оспорва се и действителното ползване на нерегистрираната комбинирана марка във връзка с представените за това доказателства. На основание гореизложените аргументи се иска отхвърляне на подаденото искане.

В становище по горепосоченото възражение искателят твърди, че същото е изцяло неоснователно, като излага подробни съображения.

Решението на състава по спорове е обективизирано в нарочно изготвено становище, в съответствие с изискването по чл.76, ал.7 ЗМГО, с което е

прието, че искането е неоснователно за всички стоки и услуги от класове 7, 9 и 12 на МКСУ и следва да се остави без уважение, тъй като не са изпълнени изискванията на чл.12, ал.4 ЗМГО.

С Решение №РС-89-[1]/18.07.2022 г. на основание чл.76, ал.8 и чл.76, ал.7, т.1 ЗМГО Председателят на Патентното ведомство е оставил без уважение искането за частично заличаване на марка с рег. № 108306 balkancar, комбинирана. В мотивите на решението административният орган изцяло е възприел изводите на отдела по спорове, като е приел, че не са изпълнени изискванията на чл.12, ал.4 от ЗМГО.

В хода на съдебното производство жалбоподателят е представил нови писмени доказателства, от които се установява следното:

- Със счетоводни справки “Балканкарподем” АД и “Теспом” АД декларират, че “Балканкарподем” АД за периода 2010 - 2014 г е произвело 1344 бр. телфери на стойност 19 818 953.79 лева и резервни части на стойност 2 449 533.74 лв. За периода 2015 - 2020 г са произведени 2286 телфери на стойност 19 569 255.78 лв. и резервни части за 2 413 712.43 лв.

- Поръчка № 224/22.07.2015 г, с фактура № 384/22.10.2015 г в превод на български език за дружество от САЩ. Фактурата се отнася до въжени електрически подемници и резервни части за тях - табелки, въжета, скоростни кутии и водачи за въжета.

- Поръчка № 047/16.02.2015 г., с фактура № 393/13.01.2016 г. с превод на български език - за дружество от К.. Фактурата се отнася за електрически въжени подемници, резервни части за тях - колела, корпуси на лагери, редуктори, щифтове, дискове, куки, рамки, мотори, вентилатори, спирачни пружини, пружинни пръстени, втулки, регулиращи гайки.

- Поръчка № 386/16.11.2015 г., с фактури № 405/15.04.2016 г. и № 423/25.07.2016 г. с превод на български език - за дружество от К.. Фактурите се отнасят до електрически въжени подемници, подемници, резервни части и принадлежности за тях - водачи за въжета, пружини, лагери, зегерки, шайби, въжета, мотори, колела за задвижване, мотор-редуктори, гумени капачки, ограничители за товар, вентилатори, етикети, захранване, зъбни предавки, протектори, сегменти, куки.

- Поръчка № 95/21.03.2017 г., фактура № 472/28.06.2017 г. с превод на български език и митническа декларация - за дружество от С.. Фактурата се отнася за електрически въжени подемници 9 бр.

- Поръчка № 188/16.06.2016 г, с фактура № 488/05.10.2017 г с превод на български език и митническа декларация - за дружество от С.. Фактурата се отнася за електрически въжени подемници.

- Поръчки № 321/06.10.2017 г., № 411/15.12.2017 г. и № 321/13.12.2017 г. с фактури № 515/18.05.2018 г. и № 502/09.02.2018 г. с превод на български език - за дружество от САЩ - електрически въжени подемници, резервни части и принадлежности за тях - блокова кука, водачи за въжета, лагери, зегерки, шайби, въжета, мотори, колела за задвижване.

- Поръчка № 311/10.09.2018 г., с фактура № 551/11.12.10.2018 г. с превод на български език - за дружество от И.. Фактурата се отнася за подемници различни модели, колички, двигатели, корпуси, куплунзи.

- Поръчка № 279/15.08.2018 г., с фактура № 547/07.11.2018 г. с превод на

български език - за дружество от Е.. Фактурата се отнася за въжени електрически подеменници различни модели, колички за кранове.

- Поръчки № 189/08.06.2018 г., № 200/15.06.2018 г. и №313/11.09.2018 г. с фактура № 559/13.02.2019 г. с превод на български език - за дружество от К. - електрически въжени подеменници, резервни части и принадлежности за тях - блокова кука, водачи за въжета, лагери, втулки, въжета, двигатели, куки, лагери, редуктори, спирачни дискове, ограничители за товар.

- Поръчка № 186/04.06.2019 г., с фактура № 601/24.09.2019 г. с превод на български език и митническа декларация - за дружество от САЩ - въжени подеменници, въжени електротелфери.

- Поръчки № 093/13.03.2019 г., № 168/22.05.2019 г. и № 231/09.07.2019 г. и № 330/04.10.2019 г. с фактура № 616/02.12.2019 г. с превод на български език и митническа декларация за дружество от К. - електрически въжени подеменници, резервни части и принадлежности за тях - траверси, водачи за въжета, лагери, лагерни кутии, зъбни колела, капацы, въжета, редуктори, ограничители за товар.

- Поръчка № 326/03.10.2019 г., с фактура № 620/13.01.2020 г. с превод на български език и митническа декларация - за дружество от САЩ - въжени подеменници, резервни части за тях, халки, пръстени, крайни изключватели, лагери, гумени печати, регулиращи гайки, блокови куки, валяци, моторни колички, капацы, уплътнения, водачи за въжета, резета за куки.

- Поръчка № 285/12.10.2020 г., с фактура № 657/16.12.2020 г. с превод на български език и митническа декларация - за дружество от САЩ - въжени електрически подеменници, резервни части за тях, колички.

В съдебното производство по адм. дело № 9020/2022 г. на Административен съд София – град е приета съдебно-маркова експертиза, изготвена от вещото лице П. И., в чието заключение е приел следното: За периода от 2015 г. до 2021 г. вкл. марката на жалбоподателя е използвана за кранове, електрически въжени подеменници, вентилатори, резервни части и принадлежности за тях, като: траверси, водачи за въжета, лагери, лагерни кутии, зъбни колела, капацы, въжета, редуктори, ограничители за товар, гумени печати, регулиращи гайки, блокови куки, валяци, моторни колички, капацы, втулки, уплътнения, резета за куки, халки, траверси, мотори, спирачни дискове, протектори и др. Продукцията е била насочена основно за износ, като използването е било непрекъснато и постоянно, започнало преди подаването на искането за заличаване и продължило след това. Вещото лице е приело, че представените материали могат да обосноват извода за действително търговско използване по смисъла на закона за периода от 2015 г. до 2021 г. включително. Стоките, за които е регистрирана процесната марка, и стоките, за които е използвана по-ранната марка на жалбоподателя, освен че попадат в едни същи класове на МКСУ, имат идентично или сходно естество, сходно предназначение и обичаен произход, сходен потребителски кръг и сходни канали за разпространение. Същевременно тези стоки могат да се допълват или конкурират.

При така установеното от фактическа страна, настоящия съдебен състав на АССГ, като извърши цялостна проверка за законосъобразността на оспорения индивидуален административен акт на всички основания по чл. 146 от АПК, по

реда на чл. 168, ал. 1 от АПК, достигна до следните правни изводи:
Жалбата е подадена в срока по чл.84, ал.1 ЗМГО, от легитимирано лице, адресат на решението, с което е оставено без уважение искането за частично заличаване на регистрацията на марка, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е и ОСНОВАТЕЛНА.

Предмет на оспорване е Решение № РС-89-[1]/18.07.2022г. на Председателя на ПВ, с което е оставено без уважение искане вх.№ ВГ/Н/2012/123852-[16]/26.03.2021 г. за частично заличаване на регистрацията на марка с рег.№ 108306 balkancar, комбинирана.

Оспореният в настоящото производство акт попада в хипотезата на чл.76, ал.10 ЗМГО. Съгласно ал.8 на същия текст решението се взема от Председателя на ПВ или от оправомощен от него заместник-председател. Компетентността на издателя на процесното решение – Председателя на ПВ, произтича от посочената норма на ЗМГО, поради което съдът намира, че същото не страда от порока по чл.146, т.1 АПК.

Решението е издадено в изискуемата писмена форма и съдържа всички реквизити по чл.59, ал.2 АПК, доколкото в специалния закон липсват конкретни изисквания в тази насока – наименование на органа, който го е издал; наименование на акта; адресат на акта; фактически и правни основания за издаването му; разпоредителна част; указания за реда и срока на обжалване; подпис на лицето, издало акта с означаване на заеманата от него длъжност. Предвид това не е налице отменително основание по чл.146, т.2 АПК.

Съдът счита, че при издаването му не са допуснати нарушения на административнопроцесуалните правила, установени в Раздел VIII от ЗМГО. Производството по заличаване на регистрацията пред Патентно ведомство се развива по реда на чл.69 и следващите от ЗМГО. При депозирано искане за заличаване на регистрацията на марка по чл.36 от същия закон компетентен да разгледа спора е състав по споровете. Със Заповед №З-323-[1]/14.06.2022 г. Председателя на Патентното ведомство е назначил състав от петима държавни служители, заемащи длъжността „държавен експерт“ в дирекция „Правни дейности и спорове“, който освен регламентираното си задължение за събиране на доказателства по чл.76, ал.1 и ал.2 ЗМГО, може и да изиска от страните и допълнително такива при необходимост /чл.76, ал.5 ЗМГО/. След събиране на необходимите за изясняване на спора доказателства съставът по спорове /трима държавни експерти и двама юристи/ е формирал становище по чл.76, ал.7 ЗМГО за вземане на решение по производството по исканията. Съдът счита, че при издаване на решението не са допуснати нарушения на административнопроцесуалните правила, установени в чл.76, ал.1 до ал.12 ЗМГО, които да бъдат определени като съществени и които да мотивират неговата отмяна. Нарушението на административнопроизводствените правила е съществено само тогава, когато е повлияло или е могло да повлияе върху крайното решение по същество на административния орган. Такива съществени нарушения на административнопроизводствените правила не се констатираха. На всяка от страните в производството е даден достатъчен и законоустановен срок да вземе становище по исканията и възраженията на

другата страна, а в тяхната съвкупност са обсъдени от административния орган в процесното решение.

От представените в административното и в съдебното производство доказателства обаче, се обоснова извод, различен от обективирания в оспорваното решение.

Съгласно чл.12, ал.4 от ЗМГО при опозиция, подадена от действителния притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България, не се регистрира марка, когато тя е идентична или сходна на нерегистрираната марка и е предназначена за стоки или услуги, които са идентични или сходни на тези, за които нерегистрираната марка се използва, и във връзка с които за нея е подадена заявка за регистрация, при условие че нерегистрираната марка е действително използвана преди датата на подаване на заявката за регистрация или датата на приоритета на по-късната марка и това използване продължава до подаването на опозицията. За целите на разпоредбата „използване в търговската дейност“ следва да се интерпретира като използване в процеса на търговия, което не е от частен характер, а води до реализиране на икономическа изгода. Това може да се осъществи по предвидените в чл.13, ал.2 от ЗМГО начини: 1. поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки; 2. предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, съхраняването или държането им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак; 3. вносът или износът на стоките с този знак; 4. използването на знака като търговско или фирмено наименование или като част от търговско или фирмено наименование; 5. използването на знака в търговски книжа и в реклами. Тези способи, макар и изчерпателно изброени, не са кумулативни – осъществяването дори само на един от тях изпълнява изискването марката да е „използвана“. Трайната съдебна практика приема, че използването на знак по смисъла на чл.12, ал.4 ЗМГО изисква единствено той да „използван в търговската дейност“ и „в контекста на стопански операции, насочени към реализиране на икономическа изгода, а не от частен характер“, следователно, използването се изразява кумулативно в осъществяване на дейност под марката с нейните стоки/услуги, насочена към икономическа изгода чрез един или повече от способите, посочени в чл.13, ал.2 от ЗМГО. Друго допълнително обстоятелство е налице в териториален аспект. Законодателят изисква марките да се използват „на територията на България“. Това обстоятелство, тълкувано в контекста на предвидения способ „износ“, следва да се разбира, че дори и напускащите територията на България стоки се третират като използвани „на територията на България“.

За установяване на фактическия състав на чл.36, ал.3, т.1 във вр. с чл.12, ал.4 ЗМГО, подлежащи на доказване в своята кумулативност са следните обстоятелства: 1. Нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България от действителния ѝ притежател; 2. Подадена заявка за регистрация на нерегистрирана марка; 3. Начална дата на действително ползване на нерегистрираната марка, която е по-ранна от датата на подаване на заявка за регистрация на атакуваната марка, като ползването следва да е продължило към момента на подаване на

искането за заличаване; 4. Идентичност или сходство между атакуваната марка и нерегистрираната марка и техните стоки или услуги, което обуславя вероятност за объркване на потребителите.

Безспорно е, че на 18.03.2021 г. от дружеството жалбоподател е подадена заявка с вх. №162117 за регистрация на нерегистрираната марка „bcp balkancarpodem“, т.е. преди подаване на искането за частично заличаване на регистрацията на марка, като в този смисъл е изпълнена втората от посочените по-горе предпоставки.

Въз основа на представените от жалбоподателя доказателства в административното производство органът е заключил, че от страна на „БАЛКАНКАРПОДЕМ“ АД са налице данни от фактури, свидетелстващи за регулярни продажби в периода 2010-2014 г., включващ периода преди заявяване на процесната марка 28.05.2012 г., както и след това до края на 2015 г., за стоките телфери, въжени електротелфери и части за тях като данните за интензивността на пазарно разпространение са константни, а реализираните количества са в немалък обем предвид специфичното естество на означените стоки. Данните за обема и стойността на реализираните продукти свидетелстват за наличието не на фиктивно, а на непрекъснато, действително използване на по-ранния знак, което позволява достигането и запазването на определени пазарни позиции, което означава, че в рамките на посочения период, искателят е участвал в търговския оборот чрез пласмент на стоки, означени със заявения знак. Правилен се явява извода за осъществено действително използване в периода преди датата на заявяване на атакуваната марка – 28.05.2012 г., до 28.12.2015 г.

Макар в конкретния случай представените доказателства да показват използване на нерегистрирания знак в обем, регулярност и интензивност, които поначало са достатъчни, за да обосноват извод за действително търговско използване по смисъла на закона, е прието, че не показват това използване да е продължило до подаване на искането за заличаване, в съответствие с изискването на чл.36, ал.7, вр. чл.12, ал.4 ЗМГО. Този извод не се споделя от настоящия състав, с оглед представените от жалбоподателя допълнителни доказателства с жалбата, които са анализирани в съвкупност с тези, представени в административното производство.

За периода след 2015 г. - от 28.12.2015 г. до подаването на искането за заличаване (26.03.2021 г.) органът на първо място правилно е отбелязал, че изискването на чл. 36, ал.7 ЗМГО - използването на нерегистрираната марка да е демонстрирано „до подаването на искането“ за заличаване – не следва да се тълкува в смисъл, че доказване на използване трябва да се докаже до самата дата на подаване на искането, а в смисъл, че трябва да се докаже до момент, който че не е значително отдалечен от тази дата.

Представените в административното производство доказателства за периода след 2015 г. са: годишни финансови отчети на „Балканкарподем“ АД; разпечатки от уебсайта му, показващи, че издадените от „Балканкарподем“ АД продуктови каталози, съдържащи означени с нерегистрираната марка стоки са били общодостъпни за потребителите и в периода след 2015 г. – в този период всеки е можел да ги разгледа и изтегли по Интернет. Самите каталози са издавани преди 2015 г. и са представени в цялост като част от

административната преписка. Липсата на представени продуктови каталози в цялост за периода след 2015 г. не води до единственият възможен извод за неизползване през този период на нерегистрираната марка. Напротив, жалбоподателят не е бил нормативно задължен да издава ежегодно каталози, след като не е имал пазарна необходимост от това, с оглед факта, че е предлагал един и същи стоки, фигуриращи във вече издадените каталози. Допълнително, от представената пред ПВ информация може да се изведе извод, че каталозите са били достъпни и след 2015 г.

Представените в съдебното производство доказателства за периода след 2015 г. са 2 броя счетоводни справки - от жалбоподателя и от завода-производител на неговите стоки, „Теспом“ АД, както и поръчки от жалбоподателя към завода, придружени със съответните документи за продажба и износ на произведените стоки - фактури и митнически декларации. В оспорения акт е посочено, че годишните финансови отчети (за периода 2016-2018 г.) сами по себе си не конкретизирали определени стоки, означавани с нерегистрираната марка, а извлеченията от сайта на жалбоподателя сами по себе си не показвали търговска реализация на пазара на означените с марката стоки. Представените пред ПВ годишни финансови отчети действително не изброяват конкретни стоки, с които е търгувал жалбоподателят след 2015 г., но какви са тези стоки и че те са били означени с нерегистрираната марка е напълно ясно от:

- представените пред ПВ продуктови каталози на жалбоподателя, които са били достъпни на уебсайта на жалбоподателя <http://bcp.bg> и след 2015 г. (установено от органа по разпечатките от този сайт, извлечени от интернет архива Wayback M.). Затова, ако органът бе разгледал годишните финансови отчети в съвкупност с продуктовете каталози и разпечатките от уебсайта на жалбоподателя щеше да установи, че стоките, за които се отнасят отчетите, са именно от вида на тези, посочени в каталозите;

- изображенията на стоки в каталозите, които са били в обръщение и след 2015 г.;

- означаването на самите стоки с по-ранната марка. Този факт е бил потвърден и от извършената СМЕ, на стр. 18-19 от заключението на която, вещото лице е извадило каталозите и изображения на стоки, върху които е оградило точно къде е поставяна марката;

- представените пред съда поръчки от жалбоподателя до „Теспом“ АД за производство на стоки, както и приложените към поръчките фактури и митнически декларации от периода 2015-2020 г., също посочващи какви стоки на жалбоподателя са били продавани в този период: нещо повече, спецификациите на стоките, изписани в тези документи, са същите, като посочените в приложените по делото продуктови каталози.

Съществен принцип при преценката на доказателствата е те да се анализират не само поотделно, а и в съвкупност, с цел да се провери ако едно доказателство само по себе си не съдържа всички подлежащи на доказване факти, дали те не са установими от останалите доказателства. На базата на представените допълнителни доказателства в съдебното производство - писмени доказателства (поръчки, фактури, митнически декларации, счетоводни справки) се налага изводът, че в периода от 2015-2021 г.

нерегистрираната марка е била използвана в търговската дейност на жалбоподателя по смисъла на чл.12, ал.4 от ЗМГО във връзка с чл.13, ал.2 от ЗМГО за стоки, чийто вид и спецификации са установени от предмета на дейност на жалбоподателя, продуктите му каталози, достъпни на сайта на жалбоподателя, поръчките, фактурите, митническите декларации, счетоводните справки и СМЕ - като способите за използване на марката са включвали: поставяне на марката върху тези стоки, пускане на пазара и износ на означените с марката стоки. Във фактурите и митническите документи не присъства знакът „balkansagrodem“, но освен конкретните наименования на стоките, фактурите съдържат търговски и/или продуктови кодове, които отговарят на посочените в продуктите каталози, които пък от своя страна съдържат изображения на продукта, на които се вижда поставена марката.

Следва да се посочи също, че е налице и последната кумулативна предпоставка на чл.36, ал.3, т.1 във вр. с чл.12, ал.4 ЗМГО - идентичност или сходство между атакуваната марка и регистрираната марка и техните стоки или услуги, което обуславя вероятност за объркване на потребителите. Видно от изображенията на по-ранната регистрирана марка и оспорваната марка се установява сходство – и двете съдържат в изображението си лястовица в полет, оградена в кръг. И двете марки съдържат словосъчетанието „balkansag“, като и двете марки са заявени в класове 7, 9 и 12 на МКСУ за стоки, идентични и сходни на стоки в същите класове.

Въз основа на изложените мотиви, съдът приема, че е осъществен фактическият състав на чл.36, ал.3, т.1 и ал.11 вр. чл.12, ал.4 ЗМГО, съответно искането на жалбоподателя е основателно. Като е приел обратното, ответникът е постановил акта си при неправилно приложение на материалния закон, с оглед което по отношение на оспореното решение е налице отменителното основание по чл.146, т.4 АПК.

Предвид изложеното административният акт, като постановен в противоречие с материалноправните разпоредби, следва да бъде отменен, а преписката върната на ответния орган за ново произнасяна и постановяване на решение, съобразно дадените по-горе указания по тълкуване и прилагане на закона.

С оглед изхода на спора, на оспорващото дружество следва да се присъдят своевременно поисканите и доказани разноски, направени както по адм. д. №9020/2022 г. на АССГ, така и в настоящото производство, по представените списъци на основание чл.226, ал.3 АПК. По адм. д. №9020/2022 г. такива са доказани в общ размер на 2910 лева, от които 2100 лева за заплатено адвокатско възнаграждение, 50 лева за заплатена държавна такса по оспорването и 760 лева за внесен депозит за възнаграждение на вещото лице. За настоящото производство са доказани разноски в размер на 1800 лева за адвокатско възнаграждение. Съдът намира за неоснователно възражението на ответника за прекомерност на заплатеното адвокатско възнаграждение, с оглед фактическата и правна сложност на делото. Предвид това сума в общ размер от 4710 лева Патентно ведомство следва да бъде осъдена да му заплати.

На ответника и на заинтересованата страна не се дължат разноски.

Водим от гореизложеното и на основание чл.226, вр. чл. 172, ал.2 и чл. 173, ал.2 АПК, , Административен съд София-град, II отделение, 52-и състав

РЕШИ:

ОТМЕНЯ Решение №РС-89-[1]/18.07.2022г. на Председателя на Патентно ведомство, с което на основание чл.76, ал.8 и чл.76, ал.7, т.1 ЗМГО е оставено без уважение искане вх.№ ВГ/Н/2012/123852-[16]/26.03.2021г. за частично заличаване на регистрацията на марка с рег.№ 108306 balkancar, комбинирана.

ИЗПРАЩА делото като преписка на Председателя на ПВ на Р. България за ново произнасяна при изпълнение на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.

ОСЪЖДА Патентно ведомство на Р. България **ДА ЗАПЛАТИ** на „БАЛКАНКАРПОДЕМ“ АД, [населено място] сумата 4710,00 /четири хиляди седемстотин и десет/ лева, разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от уведомяване на страните, на които на основание чл.138 АПК да се изпрати препис от същото.

СЪДИЯ: