

РЕШЕНИЕ

№ 1128

гр. София, 20.02.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 48 състав,
в публично заседание на 22.01.2024 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Калина Пецова

при участието на секретаря Евгения Стоичкова, като разгледа дело номер **8128** по описа за **2023** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Делото е образувано по жалби на „Нексо А.И.С.Б.Л.“ – Кралство Б. и „Нексо Кепитъл Инк.“ - Г. К. срещу решение № РС-9/1//06.01.2021г., издадено от председателя на Патентно ведомство на Република България, с което на основание чл.76, ал.7, т.1 от МЗГО е оставено без уважение искането на „Нексо А.И.С.Б.Л.“ за заличаване на регистрацията на марка с рег. № 104228 – N пехо, комбинирана, с притежател „Нексо Кепитъл Инк.“, за услугите: „услуги за оценяване, свързани с недвижими имоти“ от клас 36 на МКСУ; и на основание чл.76, ал.7, т.2 от ЗМГО е заличена регистрацията на марка с рег. № 104228-N, пехо, комбинирана за останалите услуги от клас 36 на МКСУ, за които е регистрирана.

Жалбите са адресирани към неблагоприятния за всяко от дружествата резултат в решението, както следва: Жалбата на „Нексо А.И.С.Б.Л.“ – Кралство Б. е срещу частта от решението, с която се отказва заличаване на марка N пехо, комбинирана, с рег. № 104228, за услугите от клас 36 от МКСУ, извън заличените такива: „услуги за оценяване, услуги, свързани с недвижими имоти“. Жалбата „Нексо Кепитъл Инк.“ е срещу частта от решението, с която се заличава регистрацията на марка N пехо, комбинирана, с рег. № 104228, за част от услугите от клас 36 на МКСУ.

Жалбоподателят „Нексо Кепитъл Инк.“ Се представлява от адв. Г. и адв Т. от САК, като поддържат жалбата срещу решението в частта, с която е заличена марката за услугите от клас 36 от МКСУ и оспорват жалбата на другата страна в частта, с която е отказано заличаването на марката за две от услугите, като намират, че в тази част

решението е правилно. Представят писмени бележки. Депозирани са молба от 24.01.2024г., с която се позовават на Решение № 569/18.01.2024г. на ВАС по АД 11365/2022г., с което е потвърдено Решение № 5492/26.09.2022г. на АССГ, с което е потвърдено Решение № 113/10.04.2020г. на Председателя на Патентно ведомство, с което е заличена национална марка рег. № 104228, – N пехо, комбинирана, с притежател „Нексо Кепитъл Инк.“, която е и процесната в настоящото производство марка, като считат, че е налице отпаднал правен интерес и претендират прекратяване на производството по делото.

В проведеното съдебно заседание жалбоподателят „Нексо А.И.С.Б.Л.“ – Кралство Б. се представлява от адв. Д. Т., който поддържа жалбата в частта ѝ относно оставяне без уважение искането за заличаване на марката за услугите от клас 36 от МКСУ и оспорва жалбата срещу останалата част от решението. Представя писмени бележки, като прави искане за присъждане на разносните по списък, вкл. направените пред ВАС в хода на проведено касационно оспорване. Заявява становище за неоснователност на искането за прекратяване на делото, тъй като счита, че процесното решение произвежда действие в правния мир, като неотменено.

Ответникът – Председателят на Патентно ведомство чрез процесуалния си представител оспорва жалбите, моли съда да ги отхвърли. Подробни съображения излага в депозираните по делото писмени бележки. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Възражава срещу адвокатските хонорари в случай на прекомерност. Позовава се на влязло в сила Решение на ВАС по АД 11365/18.01.2024г., с която марката – предмет на производството е окончателно заличена.

Срещу процесното решение № РС-9-1/06.01.2021г. на Председателя на Патентно ведомство е образувано административно дело № 2795/2021г. по описа на АССГ. Същото е приключило с Решение № 6507/09.11.2021г., с което решението е отменено по жалба от „Нексо кепитъл инк“ – [населено място].

Решението е оспорено пред ВАС по повод което е образувано административно дело № 9691/2022г. по описа на съда. Постановено е Решение № 8403/17.08.2023г., с което решението на АССГ е отменено и върнато за ново разглеждане, при изпълнение на даденото със същото указание, както следва:

По делото съдът не е отговорил на важните и съществени въпроси, които са обусловени от предмета на спора. Предмет на разглеждане в съдебното производство е било решение на председателя на ПВ, постановено в производството по чл. 76 във вр. чл. 69, ал. 1, т. 5 ЗМГО – разглеждане на спор по искане за заличаване регистрацията на марка на основание чл. 36, ал. 3, т. 1 ЗМГО, а не на жалба срещу решение на състав по опозиция във връзка с регистрация на марка. Посочено е, че следва да бъдат установени предпоставките по чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, доколкото искането за заличаване е обосновано с тази разпоредба, а нарушаването ѝ е основание за заличаване на регистрацията и същевременно – относително основание за отказ от регистрация, но от изложените от съда непоследователни мотиви не можело да бъде категорично направен извод, че правилно е определен кръгът на релевантните за спора въпроси, а разглеждането им е по-скоро въпрос на съвпадение.

В тази връзка е прието, че съдът е допуснал съществено нарушение на съдопроизводствените правила, тъй като е основал крайните си изводи за осъществяване/липса на осъществяване на предпоставките по чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО

единствено на заключението на вещото лице по допуснатата СМЕ, без да има собствени фактически установявания, въз основа на съвкупен анализ на приетите за относими доказателства по делото.

Фактическият състав на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, като основание за заличаване на регистрацията на марка, изисква да се установи: 1. идентичност или сходство на заявената с по-ранната марка; 2. идентичност или сходство на услугите на двете марки; 3. наличие на вероятност от объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка, поради установената идентичност или сходство. Трите елемента следва да са налице кумулативно като са възможни различни съчетания между идентичност и сходство на услугите и марките, както и различна степен на сходство.

Проверката за идентичност или сходство на услугите се извършва на основата на представените от страните доказателства и на базата на добре известни факти – „факти, които е вероятно да са известни на всеки или които могат да бъдат научени от общодостъпни източници“ (решение от 3 юли 2013, Cytochroma, T-106/12, EU:T:2013:340, т. 51). Това следва и от разпоредбата на чл. 76, ал. 6 ЗМГО, който определя обхвата на доказателствата, въз основа на които съставът по спорове се произнася, и който обхват е ограничен до представените от страните доказателства. Следователно, за проверката за правилност на извода на органа за наличие или липса на идентичност/сходство на услугите, за които противопоставяните марки са регистрирани, съдът по принцип не би следвало да се нуждае от специални знания.

Същевременно понятието „вероятност за объркване на потребителите“ е правно, тъй като определянето на относимите фактори за установяване на вероятността от объркване, както и дали те са налице, е правен въпрос, тъй като следва да бъдат установени релевантните за това взаимосвързани фактори, като сходството на стоките и услугите, сходството на знаците, отличителните и доминиращите елементи на конфликтните знаци, отличителността на по-ранната марка, релевантният кръг потребители, както и да се определи тяхната значимост.

Поставените на вещото лице въпроси целят предоставянето на отговор именно на кръга от въпроси, които по същността си следва да представляват правните изводи на съда по наличието/липсата на предпоставките на сочената за нарушена в искането за заличаване разпоредба на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО. Така изводите на съда за липсата на сходство по отношение на по-голямата част от услугите от клас 36, за които са регистрирани противопоставяните марки – по-ранната „пехо“ и процесната, противно на възприетото от органа, са основани изцяло на заключението на вещото лице, като не са изложени никакви аргументи защо се подкрепя този извод. Същевременно, без да е посочено въз основа на кои установени от съда факти, в една част от съдебното решение се приема, противно на извода на вещото лице, а и на самия орган, че е налице ниска степен на сходство между услугите от клас 36 на по-ранната марка - NEXO STANDARDS и услугите от клас 36, за които е регистрирана атакуваната марка – N пехо, комбинирана – „услуги, свързани с недвижими имоти; услуги за оценяване“, застраховане, застрахователни проекти“, а в друга част, по отношение на същите услуги е посочено, че липсва такова сходство. Отново без излагане на собствени аргументи и противно на заключението на вещото лице, което приема, че е налице ниска степен на сходство, и което заключение същевременно е кредитирано изцяло и

се привежда като аргумент в подкрепа, съдът приема, че не е налице идентичност или сходство между услугите от клас 36 на по-ранната марка – пехо, комбинирана, и услугите от клас 36, за които е регистрирана атакуваната марка – „услуги, свързани с недвижими имоти; услуги за оценяване; застраховане, застрахователни проекти“. А това прави и решаващият извод на съда за незаконосъобразност на административния акт в частта, в която е отхвърлено искането за заличаване на регистрацията на марката, в частта за услугите: „услуги за оценяване: услуги, свързани с недвижими имоти“ от клас 36 на МКСУ, вътрешно противоречив и необоснован. Това е така, тъй като само при наличието на установена идентичност или сходство с по-ранна марка и идентичността или сходството на стоките или услугите на двете марки, може да съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка.

Възможно е, по отношение на сравняването на знаците съдът, с оглед на вида на знаците и тяхната специфика, да се нуждае от специални знания относно конкретно определени критерии за преценка. Тези критерии за преценка имат отношение към правния въпрос за наличието/липсата на идентичност между сравняваните марки – по-ранната и тази, заличаването на чиято регистрация се иска. В настоящия случай, на вещото лице са поставени задачи да даде отговор направо на въпросите за наличието или не на идентичност или сходство между изображенията на по-ранната комбинирана марка и процесната, както и между по-ранната марка и изображението на процесната марка, установяването на която предпоставка е задължение на съда. В тази връзка, съдът дори не е установил релевантния факт относно елементите на по-късно регистрираната марка, като не става ясно защо фигуративният елемент, за който вещото лице сочи, че „наподобява буквата „N“, но предвид специфичното си графично оформление той ще се възприеме от потребителите като образен елемент“, едновременно е разглеждан и като словен. В тази връзка, касаторът – председателят на ПВ, сочи, че съдът не е обсъдил по какъв начин е била заявена марката, чието заличаване е предмет на искането на касатора НЕКСО А.И.С.Б.Л., съгласно подаденото заявление за регистрация от 16.04.2018 г. Не става ясно въз основа на какво, извън заключението на вещото лице, съдът разглежда един и същи елемент от комбинираната марка едновременно като образен и като словен, за да достигне до противоположен извод на този на органа за липса на визуално, а и на фонетично сходство. Съществено в тази връзка е възприемането, без да е посочено на кои от събраните по делото доказателства се основава, че словният елемент на процесната марка включва латинската буква „N“, произнасяна като „ен“, поради което при изговарянето на марката се добавя още една сричка, съществено отличаваща я от по-ранната марка пехо. Настоящата инстанция не установи в кориците на делото да е приложено подаденото от „Нексо Кепитъл Инк.“ заявление за регистрация от 16.04.2018 г., съдържанието на което има съществено значение за установяване на релевантни за спора факти, а несъбирането му е допълнителен аргумент за допуснато от съда съществено процесуално нарушение, доколкото е повлияло на фактическите и правните изводи на съда. В допълнение следва да се посочи, че противно на насоките в цитираните от съда Методически указания за прилагане на чл. 11 и чл. 12 от Закона за марките и географските означения, утвърдени от председателя на ПВ на 27.11.2019 г., при сравнението на марките не е отдадено значение на степента на сходство между тях, а е придадено съществено значение на разграничаващите ги елементи, както и е

извършена фонетична преценка на фигуративен (образен) елемент, който не се произнася.

Заклучението на вещото лице е по принцип допустимо доказателствено средство, тъй като чрез него на съда се предоставят специални знания в областта на науката, изкуството, занаятите и други - чл. 195, ал. 1 ГПК. Но за да е допустимо исканото доказателствено средство е необходимо специалните знания да са необходими на съда за решаване на делото и съдът да не разполага с тях. Основателни са в тази връзка доводите на касатора – председателя на ПВ, че поставените на вещото лице задачи са част от правораздавателната дейност на съда. Това е заключението, до което съдът следва да достигне, съотнасяйки установените по делото факти към правилата, които установяват елементите на фактическия състав на относителното основание по чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО. В случая, от вещото лице, от една страна, не са направени само фактически изводи, релевантни за изхода на спора, а са изведени правни такива, което е задължение на съда, а от друга – не са установени релевантните факти, което е повлияло на изводите на вещото лице, възприети безкритично и изцяло от съда.

Поставянето на задачи на вещото лице, за които не са необходими специални знания, и които по своята същност представляват правен въпрос, на който трябва да отговори съда, е нарушение на правилото на чл. 195, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 144 АПК. За да е налице обаче основание за отмяна на обжалваното съдебно решение на основание допуснатото от съда съществено нарушение на съдопроизводствените правила е необходимо то да е съществено, т.е. да е могло да се отрази върху правилността на решението.

В случая съдът почти изцяло е възприел заключението на вещото лице с направените в него правни изводи, без да изложи собствени аргументи защо споделя същите, поради което нарушението се е отразило на правилността на решението. Основателно, в тази връзка, е и твърдението на другия касатор – НЕКСО А.И.С.Б.Л., за съществени нарушения на съдопроизводствените правила, макар и не относно отхвърлянето на искането за повторна експертиза, която да отговори на същите недопустими въпроси. Същевременно, някои от изводите на съда са противни на направените от вещото лица и/или органа, без да са изложени аргументи, които подкрепят формирането на тези изводи, тъй като липсват собствени фактически установявания по отношение на всеки от релевантните въпроси, поради което те се явяват необосновани. Липсата на собствени мотиви винаги се възприема като съществено нарушение на съдопроизводствените правила, в нарушение на разпоредбата на чл. 172а, ал. 2 АПК. Процесуалните правила относно съдържанието на съдебния акт са съществени, а нарушаването им го опорочава - чл. 209, т. 3, пр. 2 от АПК. Липсата на собствени фактически установявания и правни изводи по релевантните за спора въпроси, препятства възможността на настоящата инстанция да извърши проверка на правилността на първоинстанционното решение относно приложението на материалния закон, а установената липса на съществени за тази преценка фактически установявания не може да бъде преодоляна в настоящото производство, предвид забраната по чл. 220 АПК.

Това е наложило решението да бъде отменено, а делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд, който – като установи всички правнорелевантни факти по допустимия от процесуалния закон начин, включително

събере като доказателство подаденото пред ПВ заявление за регистрация на марка N пехо, комбинирана, от 16.04.2018 г., от името на „Нексо Кепитъл Инк.“, да изложи собствени мотиви по тях, в съответствие с изискването на 172а, ал. 2 от АПК.

В тази връзка е образувано настоящото производство с номер на дело № 8128/2023г. по описа на АССГ.

Съдът, в изпълнение на дадените с отменителното решение указания, е дал на страните възможност да сочат нови доказателства и е изискал изрично заявление за регистрация на марка N пехо, комбинирана, от 16.04.2018 г., от името на „Нексо Кепитъл Инк.“. По делото е изслушана и съдебно-маркова експертиза по въпроси, които са останали неизяснени в хода на първоначалното производство.

Делото е обявено за изяснено и е даден ход по същество в проведено съдебно заседание на 22.01.2024г. Както бе посочено, по делото е постъпила молба с искане за прекратяване на производството от страна на „Нексо кепитъл инк“, позовавайки се на Решение на ВАС № 569/18.01.2024г. на ВАС по АД 11365/2022г., с което е потвърдено Решение № 5492/26.09.2022г. на АССГ, с което е потвърдено Решение № 113/10.04.2020г. на Председателя на Патентно ведомство, с което е заличена национална марка рег. № 104228, – N пехо, комбинирана, с притежател „Нексо Кепитъл Инк.“, която е и процесната в настоящото производство марка.

С цитираното решение е потвърдено окончателно Решение на Председателя на Патентно ведомство, с което е заличена регистрация на марка с рег. № 104228, – N пехо, комбинирана, с притежател „Нексо Кепитъл Инк.“

В кориците на дело № 2795/2021г. е приложено Решение № 174/22.09.2020г. на Председателя на Патентно ведомство, с което е отказано спиране на административното производство по искане на Нексо Капитал инк., заявено поради наличие на две предходни производства по искане трети лица за заличаване на същата марка. Органът е отказал спирането с мотив, че е налице липса на обективна връзка между страните в производствата и липса на формала преюдициалност, въпреки възприетото от него, че решаването на спора по двете производства би могло да доведе до идентични правни последици.

В молбата си „Нексо кепитъл инк“ се позовават и на нормата на чл. 38, ал.3 от ЗМГО и на чл. 30, ал.3 от Наредбата за разглеждане на спорове по ЗМГО.

Съгласно цитираните разпоредби, в случай, че е налице влязло в сила решение на Председателя на Патентно ведомство за заличаване на марката, то тя се заличава с обратна сила от датата на подаване на заявката за регистрация, която в процесния случай е 16.04.2018г. Т.е., за нуждите на процесното производство, което би приключило с контролен съдебен акт по отношение на заличаването на марката за част от услугите, респ. за всички услуги, е налице липса на предмет, тъй като с окончателното решение на ВАС, макар и в производство между други

страни, освен маркопритежателят, вече е постановено заличаване на тази марка, което съгласно закона е с обратно действие от заявката за регистрацията ѝ. Т.е., към момента на постановяване на настоящия съдебен акт, същият би бил лишен от предмет.

Съдът намира, че обстоятелството, че е постановено окончателно решение с конститутивно действие с обратна сила за заличаване на марката, т.е. считано от 16.04.2018г., следва да бъде зачетено като обстоятелство по чл. 142, ал.2 от АПК. Т.е. , следва да бъде съобразено при постановяване на настоящото решение като факт с обратно действие. В процесния случай съдът приема, че налице съществено процесуално нарушение от страна на органа, допуснато с постановяване на решение №174/22.05.2020г. на Председателя на Патентно ведомство. Със същото е отказано спиране на производството по заличаване на същата марка, въпреки наличието на предходни висящи производства пред органа относно същата марка по искане на трети страни. С това решение е прието, че предпоставка за спиране на производството по чл. 78, ал.1 от ЗМГО е налице само, когато се касае за искания за прекратяване и заличаване в същото производство /насрещно/ и между същите страни. Органът е изложил мотиви, че въпреки, че решаването на спора би могло да доведе до еднакви правни последици - заличаване на регистрацията на марката с обратно действие – не е налице обективна връзка на преюдициалност на производствата. Съдът не споделя тези мотиви, поради следното: Воденето на повече от едно производства с един и същи предмет – заличаване на конкретна марка за конкретен клас услуги – макар и между различни лица, води до наличието на свързаност между производствата, тъй като същите имат един и същи предмет и евентуално един резултат. За нуждите на процесния случай, предвид ретроактивното действие на заличаването / към датата на заявката, която е 16.04.2018г./ , следва да се приеме, че органът в настоящото производство се е произнесъл при липса на предмет. Не настоящото производство е с липсващ предмет, а това пред органа се явява като проведено при отпаднал с обратна сила предмет. Ако същият бе зачел наличието на възможност да бъде заличена марката в друго предходно производство чрез спиране на процесното, нямаше да се произнесе повторно. Последното следва и от разпоредбата на чл.30, ал.3 от Наредбата за разглеждане на спорове по ЗМГО, съгласно която „Когато са подадени повече от едно искания за заличаване срещу регистрацията на марка и същата се заличи, останалите производства се прекратяват. Ако регистрацията се заличи за част от стоките или услугите, производствата, чийто предмет съвпада със стоките или услугите, за които марката е

заличена, се прекратяват.“

Последното не е предпоставка за прекратяване на настоящото производство, тъй негов предмет е административен акт, който е съществуващ и не е влязъл в сила. Същият е налице в правния мир, както е отбелязал във възражението си представителят на „Нексо А.И.С.Б.Л., поради което по законосъобразността му се дължи произнасяне.

При съобразяване на изложените по-горе факти, съдът приема, че актът се явява нищожен, като постановен при отпаднал предмет. Същото е следствие от незаконосъобразното поведение на органа при водене на производството, поради липса на съобразяване на аналогични висящи такива. По аргумент от по-силното основание от разпоредбата на чл. 30, ал.3 от цитираната Наредба, предписваща като последица прекратяване на производството за заличаване на марка в друго такова, следва, че тези производства, макар и водени между различни лица, следва да бъдат съобразени. В случай на висящност на производството, по което е постановен настоящият акт към момента на постановяване на Решението на ВАС от 18.01.2024г., то същото би подлежало на прекратяване, именно поради липса на предмет. Съдът обръща внимание, че визираните разпоредби на Наредбата се отнасят до производството пред органа, а не и пред съда. При тази нормативна уредба, следва, че органът трябва да държи сметка на едновременна висящност на производства по искане за заличаване на една и съща марка, което следва и от общата разпоредба на чл. 27, ал.2, т.2 от АПК, което в процесния случай не е сторено. Последното е довело до постановяване на акт, който към момента на приключване на устните състезания се явява лишен от предмет, поради обратното действие на заличаването на марката, постановено с Решение № 569/18.01.2024г. по АД 11365/2022г. на ВАС.

При този изход на спора, в полза на жалбоподателя Нексо А.И.С.Б.Л. следва да бъдат присъдени сторените и претендирани разноси, тъй като органът, с поведението си, е дал повод за водене на производството, които са в размер от 1516 лева по АД 2795/2021г., 2 325 лева пред ВАС по АД 9691/2022г. и 1955 лева по настоящото дело № 8128/2023г., както и 800 / 500+300 лева/ внесена сума за съдебно-маркова експертиза.

Воден от горното и на основание чл. 172, ал.2, предл.1 и чл. 173, ал.1, ч 143 от АПК, съдът

РЕШИ:

ПРОГЛАСЯВА нищожността на Решение № РС-9/1//06.01.2021г., издадено от председателя на Патентно ведомство на Република България, с което на основание чл.76, ал.7, т.1 от МЗГО е оставено без уважение

искането на „Нексо А.И.С.Б.Л.“ за заличаване на регистрацията на марка с рег. № 104228 – N пехо, комбинирана, с притежател „Нексо Кепитъл Инк.“, за услугите: “услуги за оценяване, свързани с недвижими имоти“ от клас 36 на МКСУ; и на основание чл.76, ал.7, т.2 от ЗМГО е заличена регистрацията на марка с рег. № 104228-N, пехо, комбинирана за останалите услуги от клас 36 на МКСУ, за които е регистрирана и в двете му части, поради липса на предмет.

ОСЪЖДА Патентно ведомство да заплати в полза на Нексо А.И.С.Б.Л. сумата от 6596 лева / шест хиляди петстотин деветдесет и шест/ лева, съгласно мотивите на решението.

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

Преписи от решението да се изпратят на страните.

СЪДИЯ: