

РЕШЕНИЕ

№ 3246

гр. София, 13.05.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 59 състав,
в публично заседание на 14.04.2022 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Зорница Дойчинова

при участието на секретаря Светла Гечева, като разгледа дело номер **1344** по описа за **2022** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 – чл. 178 от Административнопроцесуалния кодекс/АПК/, във вр. с чл. 84 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/.

Образувано е по подадена от [фирма], с ЕИК[ЕИК], [населено място], чрез пълномощника си адв. С. жалба срещу Решение № РС-351-(1)/06.12.2021 г., издадено от председателя на ПВ, с което на основание чл. 75, ал.12, вр. ал. 10, т.4 ЗМГО е отменено решение от 02.12.2020 г. по опозиция с вх. № 70078935/29.09.2017 г. срещу регистрацията на марка с вх. № 144228 TOPLIVO, словна и връща за повторното ѝ разглеждане.

В жалбата са изложени подробни съображения за незаконосъобразност на оспореното решение, поради несъответствието му с материалния закон. Посочва, че производството по което е постановено оспореното решение е образувано по жалба на [фирма] срещу решение от 02.12.2020 г. на състав по опозиции, във връзка с подадена от [фирма] опозиция срещу регистрацията на марка с вх. № 144228 TOPLIVO, словна. Опозицията се основава на вероятността от объркване на потребителите с по-ранна нерегистрирана марка, използвана в търговската дейност. Счита, че съгласно чл. 52, ал.1, т.2 ЗМГО опонентът в това производство може да бъде единствено действителния притежател на нерегистрираната марка. Посочва, че ответния орган не е изследвал дали опонентът в производството е доказал, че е действителния притежател на марката, не са обсъдени аргументите на жалбоподателя в тази насока, като същите са били игнорирани, игнорирани и грешно кредитирани са и

представените в хода на спора доказателствата, което е довело до грешен извод. Същото се отнася и за постановеното в хода на производството Решение № РС-145/1/10.05.2021 г. на председателя на ПВ, с което се отказва производството по опозицията да бъде спряно поради наличие на друго производство, от което зависи крайния изход на процесната опозиция. Излага подробни аргументи за необоснованост и неправилност на решението по отношение на извода на ответника, че [фирма] е действителен притежател на нерегистрираната марка. Намира за недоказано, че именно това дружество е използвало нерегистрираната марка, като не доказва, че то е упражнявало фактическата власт върху нея и тя се свързва само и единствено с него. Не се допуска използването на марката от свързани лица. Посочено в жалбата е, че съгласно чл. 52, ал.1, т.2 ЗМГО лицето, което твърди, че е действителен притежател на нерегистрирана марка следва да подаде заявка за регистрация на същата и да заплати държавна такса. Това са изисквания към допустимостта на опозицията. Тези въпроси не са изследвани обаче при постановяване на решението, с което се отказва спиране на производството по опозиция. Счита, че съдбата на заявената за регистрация марка е от значение за основателността на опозицията и липсата на изрична разпоредба в тази връзка следва да се тълкува като пропуск от законодателя, а не като негова цел. Моли се за решение, с което да се спре производството по опозицията до влизане в сила на решение относно заявката за регистрация на марка с вх. № 144228 TOPLIVO, словна. Алтернативно моли за отмяна на оспореното решение и отхвърляне на опозицията.

В проведеното открито съдебно заседание, жалбоподателят, редовно призован, се представлява от адв. С., който поддържа жалбата и моли същата са бъде уважена.

Допълнителни съображения по съществуващото на спора излага в представени писмени бележки. Претендира разноси по представен списък.

Ответникът – Председателят на Патентно ведомство на Република България, се представлява от юрк. Т., която оспорва жалбата и моли същата да бъде отхвърлена като неоснователна. Претендира юрисконсултско възнаграждение. Прави възражение за прекомерност на претендирания адвокатски хонорар.

Заинтересованата страна – [фирма], чрез адв. С. оспорва жалбата и счита същата за неоснователна. Излага подробни съображения за нейната неоснователност. По отношение на искането за спиране на производството по опозицията, до изясняване на съдбата на заявената нерегистрирана марка посочва, че подаването на заявка за регистрация на нерегистрираната марка е предпоставка за допустимост на опозицията, но регистрацията или отказ от регистрация на тази марка не е предпоставка за основателност, съответно неоснователност на опозицията. Това е така, тъй като законът в чл. 12, ал.4 ЗМГО не е предвидил такава предпоставка за основателност на опозиция по отношение на получаването на регистрация. Във всички хипотези на чл. 12 ЗМГО законът пази интересите на по-ранната марка, а не на притежателя на марката, срещу която е подадена опозиция. Също така посочва, че регистрацията на нерегистрирана марка, на база на която е подадена опозиция по чл. 12, ал.4 ЗМГО не е сред нормите в препращането на чл. 59, ал.2, т.1 ЗМГО. Моли за отхвърляне на жалбата. Претендира разноси по представен списък.

Софийска градска прокуратура не изпраща представител, който да даде заключение по основателността на жалбата.

Административен съд София-град, в настоящия съдебен състав, след като обсъди доводите на страните и прецени по реда на чл. 235, ал. 2 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК приетите по делото писмени доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

Със заявление на 14.12.2016 г. дружеството [фирма] е заявило регистрация на марката с вх. № 144228 TOPLIVO, словна, за услуги от класове 35,36 и 39 на Международната класификация на стоките и услугите /МКСУ/.

След като е прието, че заявката отговаря на изискванията за формална редовност и на изискванията на чл. 11 ЦМГО, е разпоредено заявката да бъде публикувана в официалния бюлетин на ПВ, бр. 6/30.06.2017 г., като е дадена възможност, съгласно закона, в тримесечен срок от публикуването, заинтересованите лица да подадат възражения или опозиция срещу регистрацията.

На 29.09.2017 г. е постъпила опозиция, с вх. № 70078935/29.09.2017 г., от името на [фирма], срещу регистрацията на марката с вх. № 144228. Опозицията се основава на чл. 38б, ал. 1, т. 1 от ЗМГО (отм.) (настоящ чл. 52, ал. 1 от ЗМГО), във връзка с чл. 12, ал. 6 от ЗМГО (отм.) (настоящ чл. 12, ал. 4 от ЗМГО) и се основава на по-ранни права върху нерегистрирана марка, използвана в търговската дейност на територията на Република България. За регистрацията на тази марка е подадена заявка за регистрация с вх. № 147720. За тази по-ранна нерегистрирана марка комбинирана „Сдружение ТОПЛИВО строителни материали“, опонентът твърди, че е нейния действителен притежател и я е използвал в търговската си дейност на територията на Република България за идентични услуги в класове 35, 36 и 39 от МКСУ, преди датата на заявяване на атакуваната марка с вх. № 144228 TOPLIVO – 14.12.2016 г.

На опонента [фирма] са дадени указания за отстраняване на формални нередовности по опозицията.

След отстраняване на нередовностите, по опозицията е образувано производство, дадена е възможност на страните за постигане на споразумение. Такова не е постигнато, поради което е даден срок за отговор на заявителя [фирма] по опозицията, с вх. № 70078935/29.09.2017 г. Отговор по опозицията с вх. № 70078935/29.09.2017 г. от [фирма] е постъпил с вх. № 70099612/30.07.2018 г.

С молба с вх. № 70094693/14.05.2018 г., ПИС на заявителя [фирма] е поискал от ПВ да спре производството по опозиция с вх. № 70078935/29.09.2017 г., тъй като срещу заявката, на която се основава опозицията е подадена опозиция.

С писмо от 17.05.2018 г. ПВ е уведомило ПИС на заявителя, че не са налице основания за спиране на производството по опозиция, тъй като не са налице изискванията на чл. 38д, ал.2 ЗМГО. Същият извод е обективиран в решение от 23.07.2018 г. Мотивирано е с това, че не е налице зависимост на решението по опозицията с решение на друг компетентен орган.

Срещу решение от 23.07.2018 г. е подадена жалба пред АССГ. С определение № 5797/19.09.2018 г., постановено по адм.д. № 9300/2018 г. по описа на съда, жалбата е оставена без разглеждане, като съдът е приел, че решението, с което се отказва спиране на производството по опозиция не подлежи на оспорване. Определението е влязло в сила на 16.10.2018 г.

Видно от данните по преписката [фирма] е подало искова молба срещу [фирма] с твърдения за нарушение на търговска марка, собственост на ищеца, с рег. № 6696У ТОПЛИВО-комбинирана, за услуги от класове 35 и 39 с приоритет от 13.04.1998 г. По исковата молба е образувано търговско дело № 2485/2017 г. по описа

на СГС. С решение от 02.04.2019 г. е признато за установено по отношение на [фирма] факта на нарушение от страна на посоченото дружество на правата на ищеца като притежател на търговска марка [фирма]. Решението е оспорено пред САС.

Със Заповед № 803/23.09.2020 г., председателят на ПВ е назначил състав, който да разгледа опозицията.

С Решение от 02.12.2020 г. опозицията, с вх. № 70078935/29.09.2017 г., срещу регистрацията на марката, с вх. № 144228 TOPLIVO, изцяло е отхвърлена като неоснователна, като опозиционният състав е приел, че опонентът не е представил доказателства, съдържащи данни за това как потребителите разпознават и използват името „Сдружение Топливо“ като марка във връзка с услуги с конкретен търговски произход, още повече произход свързан единствено с него. Приел е и, че няма доказателства и за търговската дейност и реализирания търговски оборот на опонента, които да могат да се свържат с дейности, свързани с марката. Счел е, че не са налице достатъчно доказателства, от които да се установи, че опонентът [фирма] е действителния притежател на марката.

Срещу решение от 02.12.2020 г., с което на основание чл. 57, ал. 9, т. 1 от ЗМГО, опозиция вх. № 70078935/29.09.2017 г. е оставена без уважение, заинтересованата страна [фирма] е подала жалба с вх. № BG/N/2016/144228-(14)/29.01.2021 г., с искане решението да бъде отменено и преписката да бъде върната на опозиционния състав за ново произнасяне, съгласно което регистрацията на марка вх. № 144228 TOPLIVO, словна, да бъде оказана за услуги от класове 35 „управление на търговски сделки; услуги, свързани с търговия със строителни материали“, 36 „отдаване под наем на магазини“ и 39 от МКСУ „транспорт, опаковане, съхранение и спедиция на строителни материали; отдаване под наем на складове“.

Нередовностите по жалбата са отстранени и същата е изпратена на заявителя на марката с вх. № 144228 TOPLIVO за отговор.

На 26.03.2021 г., с вх. № BG/N/2016/144228-(18) ПИС на [фирма] е взел становище по жалбата, както и отново е направил искане от за спиране на производството по жалба с вх. № BG/N/2016/144228-(14)/29.01.2021 г. срещу решение на състав по опозиции от 02.12.2020 г., във връзка със заявка за регистрация на марка с вх. № 144228 TOPLIVO, словна до влизане в сила на решение относно заявката за регистрация на марка, вх. № 147720 „Сдружение ТОПЛИВО строителни материали“, комбинирана. В искането е посочено, че е подадена опозиция срещу регистрацията на марка с вх. № 147720, производството по която не е приключило. Доколкото производството по опозицията срещу регистрацията на марка с вх. № 147720 се явява преюдициално спрямо настоящето, то според представителя на [фирма] производството по жалба с вх. № BG/N/2016/144228-(14)/29.01.2021 г. следва да се спре на основание чл. 59, ал. 2, т. 7 от ЗМГО.

На основание чл. 78, ал. 8 от ЗМГО председателят на ПВ е постановил Решение № РС-145-(1)/10.05.2021 г., с което е оставил без уважение искането за спиране на производството по жалба с вх. № BG/N/2016/144228-(14)/29.01.2021 г. срещу решение на състав по опозиции от 02.12.2020 г. във връзка със заявка за регистрация на марка с вх. № 144228 TOPLIVO, словна. Приел е, че вземането на решение по жалба с вх. № BG/N/2016/144228-(14)/29.01.2021 г. в конкретния случай не зависи от приключване на производството по опозицията срещу регистрацията на марка с вх. № 147720, тъй като изискването за противопоставената марка да е подадена заявка е формално и е

предвидено като условие за допустимост на жалбата, основано на чл. 12, ал. 4 от ЗМГО. Предмет на производството по жалбата е нерегистрираната марка, така както същата е използвана в търговската дейност, от една страна, и заявената марка, срещу която е насочена жалбата, от друга, а не извършването на преценка за наличие на вероятност за объркване на потребителите по отношение на атакуваното право и марката, която е била заявена в изпълнение на условието по чл. 73, ал. 2 от ЗМГО.

След това, със заповед № 3-875/24.08.2021 г. председателят на ПВ е назначил състав, който да разгледа производството по жалбата от [фирма] срещу решение от 02.12.2020 г., с което опозиция вх. № 70078935/29.09.2017 г. е оставена без уважение. Съставът е изготвил становище, с което е предложил на председателя на ПВ да отмени решението на състава по опозиция и да върне заявката за разглеждане на останалите елементи по чл. 12, ал.4 ЗМГО.

С Решение № РС-351-(1)/06.12.2021 г., председателят на ПВ е отменил решение от 02.12.2020 г. по опозиция с вх. № 70078935/29.09.2017 г. срещу регистрацията на марка с вх. № 144228 TOPLIVO, словна и е върнал преписката за повторното ѝ разглеждане. За да достигне до този извод, административният орган е приел, че от представените по производството доказателства, се установява, че в периода преди датата на заявяване на атакуваната марка – 14.12.2016 г., както и към подаване на опозицията, по-ранната марка „Сдружение ТОПЛИВО строителни материали“, комбинирана се е използвала регулярно и продължително през периода от опонента [фирма]. Прието за установено е, че [фирма] е действителен притежател на нерегистрираната марка „Сдружение ТОПЛИВО строителни материали“, комбинирана, тъй като е доказано действително търговско използване на тази марка от опонента, както и негови свързани лица [фирма], [фирма], [фирма] и др. Услугите, за които дружеството е използвало нерегистрирания знак са услуги по продажба на едро и дребно на произведени от трети лица строителни материали и съпътстващите ги услуги по организиране и управление на сделките, сключвани с купувачите по отношение на стоките на тези трети лица. По производството не било установено използване на нерегистрираната марка за услугите „отдаване под наем на търговски обекти“ от клас 36 и „отдаване под наем на складове за стоки“ от клас 39 на МКСУ от [фирма]. В тази връзка и предвид липсата на изрично произнасяне на опозиционния състав във връзка с останалите елементи от фактическия състав на основанието по чл. 12, ал. 4 от ЗМГО, председателят на ПВ е отменил решението от 02.12.2020 г. и е върнал преписката за повторното ѝ разглеждане.

Решението е изпратено на страните в административното производство на посочените от тях имейл адреси за кореспонденция и е получено от жалбоподателя на 08.12.2021 г., а от заинтересованата страна на 07.12.2021 г.

Жалбата срещу решението е подадена на 08.02.2022 г., чрез ответния орган.

По делото, както и в административната преписка са представени фактури, рекламни материали, доказателства за излъчвани рекламни клипове, договори за продуктови игри, сертификати за излъчване на реклами, всички те установяващи използването на нерегистрирания знак „Сдружение ТОПЛИВО строителни материали“.

Представени са декларации, с които деклариращите лица удостоверяват, че са имали търговски взаимоотношения със заинтересованата страна [фирма].

Представени са дневници за продажби, от които се установява, че жалбоподателя е извършвал търговска дейност, изразяваща се в продажба на

строителни материали на трети лица в търговски обекти, стопанисвани от [фирма], означени с нерегистрираната комбинирана марка „Сдружение ТОПЛИВО строителни материали“. Извършените продажби се установяват и от представените по преписката фактури, договори за продажба на стоки.

Установява се от представения снимков материал и свидетелства за регистрация на реки и тежкотоварни автомобили, че същите са брендиращи с нерегистрирания знак „Сдружение ТОПЛИВО строителни материали“.

При така установените факти, 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:

Предмет на оспорване е Решение № РС-351-(1)/06.12.2021 г., издадено от председателя на ПВ, с което на основание чл. 75, ал.10, т.4 ЗМГО е отменено решение от 02.12.2020 г. по опозиция с вх. № 70078935/29.09.2017 г. срещу регистрацията на марка с вх. № 144228 TOPLIVO, словна и заявката е върната за повторното ѝ разглеждане.

Жалбата срещу процесното решение е подадена в срока по чл. 84, ал.1 ЗМГО, от легитимирано лице, адресат на Решението на председателя на ПВ, поради което е процесуално допустима.

Съгласно изискванията на чл. 168, ал. 1 от АПК, при служебния и цялостен съдебен контрол за законосъобразност, съдът извършва пълна проверка на обжалвания административен акт относно валидността му, спазването на процесуалноправните и материалноправните разпоредби по издаването му и съобразен ли е с целта, която преследва законът, т. е. на всички основания, визирани в чл. 146 от АПК. При преценката си, съдът изхожда от правните и фактическите основания, посочени в оспорвания индивидуален административен акт, представената административна преписка и събраните по делото доказателства. При проверката на административния акт, съдът не е обвързан от основанията, въведени от оспорващия, нито от неговото искане. Съдът следва да отмени или обяви за нищожен акта и ако констатира порок, който оспорващият не е посочил.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

По съответствие с процесуалния закон.

Оспореното Решение № РС-351-(1)/06.12.2021 г. е издадено от председателя на Патентното ведомство, който е компетентен орган, предвид разпоредбата на чл. 75, ал. 12 от ЗМГО, съгласно която решенията по ал. 10 се вземат от председателя на Патентното ведомство или от оправомощен от него заместник-председател, в двумесечен срок от приключването на размяната на кореспонденция между страните. Административният акт е постановен в изискуемата писмена форма и съдържа всички реквизити по чл.59, ал.2 АПК, като съдът не констатира допуснати при постановяването му нарушения на административно-производствените правила и пороци във формата на административния акт. Решението съдържа фактическите и правни изводи на органа, мотиви за достигане до крайния извод, които са проверими от съда, спазени са и останалите формални изисквания към съдържанието на индивидуалните административни актове. 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.

В обобщение, при постановяване на оспореното решение не са допуснати нарушения на административно-процесуалните правила, установени в чл.75, ал.1 до ал.10 ЗМГО, които да бъдат определени като съществени и които да мотивират неговата отмяна.

По съответствие с материалния закон.

Първо, съдът следва да се произнесе по наведените от жалбоподателя аргументи за наличие на предпоставки за спиране на административното производство. По отношение на този въпрос, съдът установи следното:

На 26.03.2021 г. в ПВ е постъпило искане от представителя по индустриална собственост на [фирма] с вх. № BG/N/2016/144228-(18) за спиране на производството по жалба с вх. № BG/N/2016/144228-(14)/29.01.2021 г. срещу решение на състав по опозиции от 02.12.2020 г., във връзка със заявка за регистрация на марка, с вх. № 144228 TOPLIVO, словна. Това искане е оставено без уважение с решение № РС-145-(1)/10.05.2021 г. По делото се установява, че жалбоподателят [фирма] е подал заявление за регистрация на словна марка TOPLIVO с вх. № 144228/14.12.2016 г. за услуги от класове 35,36 и 39 на МКСУ. Срещу регистрацията на тази марка, на 29.09.2017 г. е подадена опозиция от заинтересованата страна [фирма], с вх. № 70078935/29.09.2017 г. на основание чл. 38б, ал. 1, т. 1 от ЗМГО (отм.) (настоящ чл. 52, ал. 1 от ЗМГО), вр. чл. 12, ал. 6 от ЗМГО (отм.) (настоящ чл. 12, ал. 4 от ЗМГО) и наличие на по-ранни права върху нерегистрирана марка, използвана в търговската дейност на територията на Република България за идентични услуги в класове 35, 36 и 39 от МКСУ преди датата на заявяване на атакуваната марка. За регистрацията на тази марка е подадена заявка за регистрация с вх. № 147720. Срещу регистрацията на тази марка пък настоящият жалбоподател е подал опозиция, като е противопоставил наличието на регистрирана комбинирана марка с рег. № 6696У ТОПЛИВО с приоритет от 13.04.1998 г.

Именно на последното действие – подаването на опозиция от [фирма] срещу заявката за регистрация на марка с вх. № 147720, производството по която не е приключило, жалбоподателят основава искането за спиране на производството по опозицията с вх. № 70078935/29.09.2017 г. от [фирма] срещу регистрацията на марка с вх. № 144228 TOPLIVO. Доколкото производството по опозицията срещу регистрацията на марка с вх. № 147720 се явява преюдициално спрямо настоящето, то според представителя на [фирма] производството по жалба с вх. № BG/N/2016/144228-(14)/29.01.2021 г. следва да се спре на основание чл. 59, ал. 2, т. 7 от ЗМГО.

Чл. 59 ЗМГО е разписал хипотезите, при които е допустимо спирането на производството по опозицията, като с оглед фактите по делото, искането на жалбоподателя и съответно заявител на словна марка с вх. № 144228 TOPLIVO се основава на чл. 59, ал. 2, т. 7 от ЗМГО. Съгласно посочената норма производството по опозицията се спира в случаите, когато има образувано друго административно или съдебно производство, при условие че вземането на решение по опозицията зависи от неговото приключване. В настоящия случай съдът констатира, че не са налице основания за спиране на производството по опозицията. Съгласно чл. 54, ал. 1, т. 5 АПК спирането на административното производство е допустимо в случаите, когато

има образувано друго административно или съдебно производство и актът не може да бъде издаден преди неговото приключване. Следователно спирането може да бъде законосъобразно само ако изхода от това друго производство обуславя издаването на искания административен акт.

[фирма] мотивира основанията си спиране с това, че спорът относно заявката за регистрация и съответно опозицията срещу регистрацията на марка с вх. № 147720 „Сдружение ТОПЛИВО строителни материали“, комбинирана има преюдициалност по отношение на опозиция с вх. № 70078935/29.09.2017 г. срещу регистрацията на словна марка с вх. № 144228 TOPLIVO, тъй като ако опозицията срещу комбинираната марка с вх. № 147720 бъде уважена, ще отпадне основанието на опозицията с вх. № 70078935/29.09.2017 г. срещу регистрацията на процесната марка. Настоящият съдебен състав не споделя тези виждания на жалбоподателя. Подаването на заявка за регистрация на нерегистрираната марка е предпоставка за допустимост на опозицията, но по-нататъшната регистрация или отказ на регистрация на тази марка не е предпоставка за основателност, съответно неоснователност на опозицията. Това е така, тъй като опозицията с вх. № 70078935/29.09.2017 г. от [фирма] е подадена на основание чл. 52, ал. 1 от ЗМГО, вр. чл. 12, ал. 4 от ЗМГО, а именно от действителния притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България, когато за нея е подадена заявка за регистрация и са платени таксите по чл. 42, ал. 6. Т.е., изходът на спора относно регистрацията на малка с вх. № 147720 „Сдружение ТОПЛИВО строителни материали“, комбинирана, няма да има отношение към опозицията с вх. № 70078935/29.09.2017 г., тъй като тази опозиция е подадена на основание нерегистрирана марка. Фактите и обстоятелствата, които се изследват при тази опозиция от действителния притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България са различни от тези, които биха се изследвани, ако опозицията се основаваше на вече регистрирана по-ранна марка. Законът е поставил единствено изискване за подадена заявка за регистрация и платени такси като формално изискване към възникване на правото на опозиция от действителния притежател на нерегистрирана марка. Но това формално изискване не означава, че заявката за регистрация на тази нерегистрирана марка е с преюдициално значение за заявката и съответно опозицията по марката, по отношение на която е подадена опозицията. В случая какво ще се случи с въпросната заявка за регистрация на марката, на която се основава опозицията, не е от значение за основателността на опозицията, тъй като опозицията е основава на нерегистрирана марка.

По изложените съображения, настоящият съдебен състав приема, че правилно ПВ е оставило без уважения исканията за спиране на производството по опозицията, а в следствие и на производството по жалбата от [фирма] с вх. № VG/N/2016/144228-(14)/29.01.2021 г. срещу решение от 02.12.2020 г. на състава по опозиции.

С процесното решение председателят на ПВ е отменил решение от 02.12.2020 г. по опозиция с вх. № 70078935/29.09.2017 г. срещу регистрацията на марка с вх. № 144228 TOPLIVO, словна и е върнал преписката за повторното ѝ разглеждане. За да достигне до този извод, административният орган е приел, че от представените по производството доказателства, се установява, че в периода преди датата на заявяване на атакуваната марка – 14.12.2016 г., както и към подаване на опозицията, по-ранната марка „Сдружение ТОПЛИВО строителни материали“, комбинирана се е използвала

регулярно и продължително през периода от опонента [фирма]. Прието за установено е, че [фирма] е действителен притежател на нерегистрираната марка „Сдружение ТОПЛИВО строителни материали“, комбинирана, тъй като е доказано действително търговско използване на тази марка от опонента, както и негови свързани лица [фирма], [фирма], [фирма] и др. Съдът приема този извод за правилен и съответващ на събраните в хода на производството доказателства.

За да бъде опозицията, подадена на релевантното правно основание чл. 52, ал. 1 от ЗМГО, вр. чл. 12, ал. 4 от ЗМГО, следва най-напред да се установи, че опонентът е действителен притежател на нерегистрираната марка „Сдружение ТОПЛИВО строителни материали“, която се използва в търговската дейност на територията на Република България. В ЗМГО няма легално определение на понятието „действителен притежател на нерегистрирана марка“, като смисълът може да се извлече от целта на нормата на чл.12, ал.4 от ЗМГО, включително в контекста на съдебната практика по прилагането ѝ. Целта на тази разпоредба е да даде защита на притежателя на нерегистрирана марка, знак, който е придобил фактически способността да отличава стоките на едно лице от тези на други, макар да не е придобил правния статус на регистрирана марка, защото той функционира като марка. Това е сериозно изключение от принципа, въз основа на който се придобиват права върху марката, а именно чрез регистрация. Съдържанието на защита е да не се допусне регистрация на марка, която обективно би била в противоречие с нейната цел, да отличи стоките на едно лице от тези на друго.“ „Действителния притежател на нерегистрирана марка“ би следвало да се тълкува като лице, чието фактическо използване на марката е довело до резултата потребителите да свързват означените с нерегистрираната марка стоки и услуги с един конкретен търговски произход. Спорен и в настоящия спор е въпросът дали това използване следва да е само и единствено от едно лице, или е възможно нерегистрираната марка да бъде използвана от няколко лица. За да се приеме, че е допустимо използването на нерегистриран знак от няколко лица и за да съответства това на целта на закона и нормата на чл. 12, ал.4 ЗМГО, то следва тя насочва потребителите към един и същи търговски източник, което може да бъде осъществено, когато лицата, които използват марката са икономически свързани лица. Това схващане е застъпено в практиката на СЕС, който приема, че в контекста на използването на нерегистрирана марка от няколко лица означава, че ако тези лица са икономически свързани, всяко от тях може да има качеството „действителен притежател на нерегистрираната марка“, защото означаваните с тази марка стоки/услуги практически имат еднакъв, а не различен търговски произход. Оттук, признаването на няколко фактически ползватели на нерегистрирана марка, които са икономически свързани за „действителни притежатели на марката“ не противоречи на целта на чл.12, ал.4 от ЗМГО. Това разбиране е застъпено и в най-новата си практика ВАС, който изрично приема, че именно икономическата свързаност на лицата е изключение от изискването качеството „действителен притежател на нерегистрирана марка“ да се признава само ако марката е използвана от само едно лице. Също така, не е въведено изискване в какво трябва да се изразява икономическата връзка“ между лицата. В практиката си СЕС приема, че не е задължително тези лица да са свързани лица по смисъла на Търговския закон, достатъчно е да се намират в някакви взаимоотношения на контрол, които може да е резултат както от свързаност съгласно ТЗ, така и например от съвместно участие в сдружение или в лицензионни взаимоотношения с изключителен характер и др.

По преписката са приложени многобройни доказателства, от които може да се направи извод, че [фирма], както и икономически свързани с него лица, са използвали в своята търговска дейност нерегистрирания знак „Сдружение ТОПЛИВО строителни материали“. От приложените доказателства се установява, че нерегистрирания комбиниран знак „Сдружение ТОПЛИВО строителни материали“ се използва в търговската дейност от [фирма], [фирма], [фирма], Сдружение Топливо и [фирма] по отношение на услуги по продажба на едро и дребно на произвеждани от трети лица строителни материали и съпътстващите ги услуги по организиране и управление на сделките, сключвани с купувачите по отношение на стоките на тези трети лица. Установява се от представените фактури, рекламни материали, доказателства за излъчвани рекламни клипове, договори за продуктови игри, сертификати за излъчване на реклами, че всяко едно от посочените по-горе дружества, представляващи икономически свързани лица, са използвали в търговската си дейност именно посочения нерегистриран знак за означаване на стоките и услугите, които предлагат. Тези услуги са предоставяни в търговски обекти, стопанисвани от [фирма], които обекти са означени с нерегистрирания знак „Сдружение ТОПЛИВО строителни материали“. Установява се и, че дружеството е осъществявало транспортиране на опакованите и пакетирани от него стоки на трети лица, като транспортните средства са означени със същия нерегистриран знак. Установява се от представения снимков материал и свидетелства за регистрация на леки и тежкотоварни автомобили, че същите са брандирани с нерегистрирания знак „Сдружение ТОПЛИВО строителни материали“. Представени са декларации, с които деклариращите лица удостоверяват, че са имали търговски взаимоотношения със заинтересованата страна [фирма]. За извършване на търговска дейност, изразяваща се в продажба на строителни материали на трети лица в търговски обекти, стопанисвани от [фирма], означени с нерегистрираната комбинирана марка „Сдружение ТОПЛИВО строителни материали“ свидетелстват представени са дневници за продажби, както и фактури и договори за продажба на стоки, брандирани с нерегистрирания знак „Сдружение ТОПЛИВО строителни материали“.

Предвид изложеното по-горе, настоящият съдебен състав приема, че [фирма] е действителния притежател на нерегистрирана марка, който я използва в търговската си дейност, освен лично и чрез икономически свързани лица. Като е достигнал до този извод, председателят на ПВ е постановил правилно решение, което следва да бъде оставено в сила, а жалбата като неоснователна, да бъде отхвърлена. Неоснователни са и доводите на жалбоподателя за наличие на основания за спиране на производството по опозицията с вх. № 70078935/29.09.2017 г., от името на [фирма], срещу регистрацията на марката с вх. № 144228.

По разноските.

При този изход на спора на жалбоподателя не се дължат разноски.

На ответника се дължат разноски за юрисконсулт, съобразно направеното искане за това. При определяне на размера му, съдът взе предвид разпоредбата на чл. 78, ал. 8 от ГПК, във връзка с чл. 143, ал. 4 и чл. 144 от АПК, вр. чл. 37, ал. 1 от Закона за правната помощ и чл. 24 от Наредбата за заплащане на правната помощ, като счете, че следва да се присъди възнаграждение в размер на 100 лв.

На заинтересованата страна също се дължат разноски за адвокатско възнаграждение. Дружеството, чрез адв. С. претендира разноски в размер на 2 340,00

лв. Процесуалният представител на жалбоподателя е направил възражение за прекомерност на възнаграждението. Поради това, на основание чл. 78, ал.5 ГПК, съдът следва да съобрази правната и фактическата сложност на делото. Доколкото настоящото дело не се отличава с фактическа или правна сложност и производството по същото е приключило в едно съдебно заседание, съдът намира, че заплатеното адвокатско възнаграждение в размер на 2 340 лева е прекомерно. Същото следва да бъде намалено до установения в чл. 8, ал. 3 от Наредба № 1/ 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения минимум от 500 /петстотин/ лева.

Мотивиран така и на основание чл.172, ал.2, чл.173, ал.2 и чл.143, ал.1 АПК, Административен съд-София град, Второ отделение, 59 - ти състав

Р Е Ш И:

ОТВЪРЛЯ жалба от [фирма], с ЕИК[ЕИК], [населено място] срещу Решение № РС-351-(1)/06.12.2021 г., издадено от председателя на ПВ, с което на основание чл. 75, ал.10, т.4 ЗМГО е отменено решение от 02.12.2020 г. по опозиция с вх. № 70078935/29.09.2017 г. срещу регистрацията на марка с вх. № 144228 TOPLIVO, словна и опозицията е върната за повторно разглеждане.

ОСЪЖДА [фирма], с ЕИК[ЕИК], [населено място] да заплати на Патентно ведомство сумата в размер на 100 лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение.

ОСЪЖДА [фирма], с ЕИК[ЕИК], [населено място] да заплати на [фирма], с ЕИК[ЕИК] сумата в размер на 500 лева, представляваща разноски за адвокатско възнаграждение.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано чрез Административен съд София-град пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него по реда на чл.137 от АПК.

СЪДИЯ: