

РЕШЕНИЕ

№ 6222

гр. София, 01.11.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 41 състав,
в публично заседание на 21.10.2021 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Луиза Христова

при участието на секретаря Мариана Велева, като разгледа дело номер **7342** по описа за **2021** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК. Образувано е по жалба на [фирма] със седалище в [населено място], чрез адв. З., срещу решение № РС-164 от 25.05.2021г. на председателя на Патентно ведомство, в частта, в която се оставя без уважение искането за отмяна на регистрацията на марка с рег. № 81789 Р., словна, за стоките: „помпи, включени в този клас: потопяеми помпи“ от клас 7 на МКСУ, както и в частта на началната дата – 11.06.2020г. на действие на отмяната на същата марка за стоките „машини и машинни инструменти“ от клас 7 и „ръчни помпи“ от клас 8.

Жалбоподателят посочва, че административният орган е допуснал множество процесуални нарушения – не е изследвал дали няма обективни причини за пропускане на срока за представяне на доказателства за реално използване, не е предоставена възможност на искателя да вземе отношение по представените доказателства за непредвидени обстоятелства. Тези нарушения са съществени, защото ако не бяха допуснати, не би бил възстановен срока за представяне на доказателства за реално използване и същите не биха били приети от органа. Не е извършена проверка на представените документи за тяхната истинност въпреки направеното оспорване, а възстановеният срок е неправилно определен. Излагат се подробни съображения относно липсата на непредвидени обстоятелства за възстановяване на срока. Твърди се, че постановеното решение е в противоречие и с материалния закон, тъй като марката не е използвана от притежателя или от други лица с негово съгласие въз основа на писмен договор. Не са представени доказателства за достигане на стоки,

означени с процесната марка до потребители, а само до други търговци. Дори да са налице продажби, същите са в оскъдно количество на ниска стойност, като в част от фактурите марката е добавена за целите на производството пред Патентно ведомство. Датата, от която е отменена частично регистрацията на марката, също е определена неправилно, като е следвало това да стане от началото на 5-годишен период на неизползване, т.е. от 11.06.2015г. Предвид горното се иска от съда да отмени процесното решение в оспорената част и да върне преписката на административния орган за ново произнасяне. Прави се възражение за прекомерност на адвокатския хонорар на пълномощниците на страните.

Ответникът - председателят на Патентно ведомство, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител изразява становище от 26.07.2021г. за неоснователност на жалбата. Претендира юрисконсултско възнаграждение. Подробни съображения излага в писмени бележки по съществуването на спора.

Заинтересованата страна - [фирма], редовно уведомена, чрез процесуалния си представител изразява становище за неоснователност на жалбата.

Административният съд С. – град, II Отделение, 41 – ви състав, обсъди събраните по делото доказателства във връзка с доводите на страните и приема за установено следното от фактическа страна:

Видно от свидетелство за регистрация на л. 215, марка с рег. № 81789 Р., словна, с притежател – [фирма], е регистрирана за стоки и услуги от клас 7 – машини и машинни инструменти, помпи, включени в този клас, потопяеми помпи, и за клас 8 – ръчни помпи. Марката е заявена на 03.06.2011г. и регистрирана на 17.08.2012г. С договор за прехвърляне на права върху марка от 11.08.2020г. същите са прехвърлени на [фирма]. Прехвърлянето е вписано в държавния регистър на марките с решение от 20.08.2020г. на председателя на ПВ.

С искане вх. № 70146-464 от 01.06.2020г. [фирма] е поискал отмяна на регистрацията на словна марка „Р.“ в цялост. Като основание за заличаване е посочена разпоредбата на чл. 35, ал.1, т. 1 във връзка с чл. 21 от ЗМГО, тъй като марката не е била използвана. В допълнителна молба от 19.06.2020г. жалбоподателя е поискал в решението да бъде определена по-ранна на действие на отмяната, а именно от началото на 5-годишния период на неизползване – 11.06.2015г., или един ден по-рано. На тази молба е отговорено с писмо от 25.06.2020г., че искането е недопустимо, защото към тази дата все още не е изтекъл 5-годишен период от датата на регистрация – 17.08.2012г.

До заинтересованата страна е изпратено уведомление за подаденото искане, като е определен двумесечен срок от получаването за подаване на възражение. Уведомлението е получено на 24.06.2020г. В срок не е подадено възражение. На 24.08.2020г. е подадено искане от ЗС за удължаване срока на отговор, което е отхвърлено с писмо от 25.08.2020г. (л.151). На 02.09.2020г. в ПВ е постъпила молба от ЗС за възстановяване на срока за представяне на възражение и доказателства за използване на марката, в която е посочено че пропускането се дължи на особени непредвидени обстоятелства – поради заразяване на компютър с криптовирус на 21.08.2020г., който е довел до кодиране на всички файлове с информация в базата данни на представителя по ИС. Допълнително е представен протокол за сервиз №31 от 21.08.2020г., в който е посочено, че в периода 21.08.-26.08.2020г. е извършена подмяна на памет на настолна компютърна система MOST. В резултат е издадено решение от 23.09.2020г. на председателя на ПВ, с което е възстановен срока по чл. 76,

ал.1 от ЗМГО за подаване на възражение срещу искането за отмяна, който тече от датата на получаване на решението – 25.09.2020г. Няма данни решението да е съобщено на жалбоподателя, но към датата на подаване на жалбата – 19.07.2021г., същото му е добре известно. Не са представени доказателства същото да е оспорено, поради което съдът приема, че е влязло в сила.

В отговор от 16.10.2020г. ЗС е подала възражение срещу искането за отмяна на регистрацията, като е представила доказателства за използване на марката. Приложени са: декларация от [фирма] за безвъзмездно предоставяне правото на ЗС да използва търговска марка Р., за стоките за които е регистрирана; договор за реклама в интернет и маркетинг на водни помпи Р. от 23.09.2015г., сключен между ЗС и [фирма]; рекламни брошури на вибрационна помпа Р. – Б. и спецификация №1 и фактура от 28.03.2018г. за доставка на 870бр. такива помпи на ЗС; 32 бр. фактури, по които ЗС е доставяла на различни търговци водни помпи Р. в периода от 31.08.2015г. – 16.06.2020г.; копия на интернет реклами на страницата на [фирма] от 23.07.2020г. за помпи Р.; спецификация за доставка и митнически документи за 870бр. помпи Р. от 29.07.2016г. - внос от Б.; митническо удостоверение от 10.04.2018г. за внос на 866бр. помпи Р.; нечетливо заявление на л. 147-149 за прилагане на мерки за граничен контрол; снимки на опаковка на продукта – л. 153-155 с означаване върху кашоните на марката Р.. С допълнителна молба от 18.01.2021г. документите на чужд език са представени в превод на български.

По възражението е изразено становище от молителя от 12.02.2021г. В него се възразява срещу приемането на доказателствата за реално използване на марката, като подадени след преклузивния срок. В случай, че бъдат приети, се сочи че не установяват използване на марката от нейния притежател, касаят много малко количество с ниска себестойност, без данни за достигане на стоките до реални потребители. Оспорват се 11бр. фактури, в които се твърди, че марката е добавена, а някои доказателства са извън релевантния период. Митническото заявление не е подадено от ЗС, а снимките на опаковките не са датирани.

За разглеждане на искането със заповед № 472 от 15.06.2020г. е назначен състав, който е изготвил становище, с което приема за неоснователно искането за отмяна на регистрацията на процесната марка за стоките „помпи, включени в този клас, потопяеми помпи“ от клас 7. За стоките от клас 7 „машини и машинни инструменти“ и „ръчни помпи“ от клас 8 искането е прието за основателно, като се приема, че регистрацията на процесната марка следва да се отмени за тях, считано от 11.06.2020г. – датата на подаване на искането.

Въз основа на цитираното становище е издадено процесното решение, в което се приема за достоверна декларацията за съгласие на собственика на марката същата да се използва от ЗС и се определя релевантния период, а именно: 5 год. преди датата на подаване на искането, т.е. в периода 11.06.2015г.-11.06.2020г. Анализирани са всички представени фактури, независимо от оспорването на някои от тях от жалбоподателя, като е посочено, че 4бр. от тях са за 2015г., 2 бр. – за 2016г., 3бр. – 2017г., 14бр. – 2018г.-, 7бр. – 2019г. и 2 бр. – 2020г. Същите установяват осъществени търговски сделки с 5 търговеца с предмет продажба на потопяеми водни помпи Р. в различни количества – между 15 и 200бр. Относно извадки от сайтове за онлайн реклами, същите не са взети предвид, тъй като попадат извън релевантния период. Митническите документи, спецификации и фактури за внос са приети като доказателства за използване съгласно чл. 13, ал.2, т.3 от ЗМГО. Заявлението до

Агенция „Митници“ от 22.04.2016г. не е взето предвид, тъй като не доказва реално използване, а снимките на опаковки не са датирани. Въз основа на приетите доказателства е направен извод, че електрически водни помпи, означени с марката Р., са били предмет на внос и търговски сделки, сключени от ЗС, следователно марката е използвана за тези стоки. Ограниченото количество на стоките се дължи на ограничените потребители на тези стоки – лица, които притежават собствени водоизточници или които ползват вода от открити водоизточници. Поради това същите са достатъчни, за да запазят пазарен дял на марката за тези стоки. Прието е, че марката е използвана като означение във вида, в който е регистрирана, като записите Р. -1, Р. – Техноприбор-1 не променят отличителния характер на знака. На тази база е отхвърлено като неоснователно искането за отмяна на регистрацията на процесната марка за стоките „помпи, включени в този клас, потопяеми помпи“ от клас 7. За стоките от клас 7 „машини и машинни инструменти“ и „ръчни помпи“ от клас 8 искането е прието за основателно, като се приема, че регистрацията на процесната марка следва да се отмени за тях, считано от 11.06.2020г. – датата на подаване на искането. Решението е получено от жалбоподателя на 27.05.2021г., а жалбата срещу него е подадена на 19.07.2021г.

По делото са представени протоколи за претърсване и изземване от 09.06.2020г. на складови помещения на жалбоподателя, в които са намерени стоки, носещи знаци, идентични с регистрираната търговска марка Р., собственост на [фирма].

По делото е изслушано заключение от вещо лице, според което за процесната марка № 81789 Р., словна е налице съгласие на маркопритежателя за използване от ЗС, обективизирано в декларацията на л. 89. Според вещото лице преценката за използване на марката се прави в 5 год. период преди подаването на искането за отмяна съгласно чл. 21, ал.1 от ЗМГО. В случая марката е регистрирана преди повече от 5 год. преди подаването на искането за отмяна на 11.06.2020г., и в този период практиката е наложила да се преценява използването ѝ с оглед сроковете за съхранение на доказателствата за използване преди повече от 5 год. преди датата на подаване на искането за отмяна. В тази връзка са Насоките за търговските марки и дизайните, издадени и използвани в практиката на Службата на ЕС за интелектуална собственост – част Г, раздел 2, т.2.2.3. Относно използването на марката в съответствие с основната ѝ функция да гарантира идентичност на произхода на стоките, за които е регистрирана, вещото лице приема, че следва да се прецени дали използването на марката е действително, а не символично, дали се отнася за стоките – предмет на делото, какво е естеството на тези стоки, респ. честотата на използването им и т.н. Вещото лице е анализирано представените по делото доказателства от заинтересованата страна и е установило, че не може да се приеме за годно доказателство за използване договора за реклама, сключен с [фирма], тъй като липсват доказателства за реализиране на самата реклама на марката, както и фактури относно изпълнението на договора. Представените спецификации от 25.07.2016г. и 28.03.2018г. на продукти от производител О. „О.“ Б. съдържат информация за помпи с марка Р.-1 и Р. Техноприбор -1, доставяни на ЗС, като митническите декларации потвърждават осъществен внос на битови електрически помпи, означени със знака на процесната марка. Посочените наименования могат да се възприемат като указания за разновидност на артикули и не се различават съществено от вида, в който марката е регистрирана. Освен при внос, марката е използвана и за продажба на потопяеми

битови помпи, означени с процесната марка, съгласно 32 бр. фактури в периода 2015-2020г. Според вещото лице общото количество на продадените стоки не е било символично. Доколкото в клас 7 попадат различни видове помпи, представените доказателства са за използване на „електрически водни, потопяеми помпи“. Същите не касаят „ръчни помпи“ от клас 8, нито могат да се приемат за „машини и машинни инструменти“ от клас 7. Вещото лице уточнява, че потребителите на „електрически водни, потопяеми помпи“ са специализиран кръг и не може да се очаква реализирането на значителни по обем количества от тези стоки. Поради това количества, които общо през годините достигат до около 2500бр., са значителни и доказват реален икономически интерес за ползвателя на марката, респ. отговарят на изискванията за осъществено реално използване на марката от трето лице със знанието и съгласието на притежателя ѝ.

По делото съдът е направил сверка на копията на фактури № 44,45, 46, 48, 49 и 78 с представени от ЗС втори екземпляри под индиго от кочана, който се съхранява в счетоводството на дружеството. При сверката съдът е констатирал, че в тези фактури думата Р. е изписана с по-тъмен цвят от този на останалия текст във фактурата. Същото не се оспорва от представителя на ЗС, който заявява, че думата е добавена от счетоводството, за да се конкретизира каква е продажбата, но не във връзка с настоящото производство.

При така изложената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима като подадена в законноустановения срок срещу подлежащ на оспорване административен акт от неговия адресат. Разгледана по същество, същата е неоснователна по съображенията, изложени по-долу.

Във връзка със задължението на съда на основание чл. 168 ал. 1 от АПК да направи пълна проверка за законосъобразност на оспорения административен акт на основанията по чл. 146 от АПК, настоящият състав установи, че той е издаден от компетентен орган. Оспореното решение е издадено в изискуемата от закона форма, при спазване на административно-производствените правила. Съдът не споделя доводите на жалбоподателя относно незаконосъобразността възстановяване на срока за подаване на възражения по чл. 76, ал.1 от ЗМГО, тъй като същите са относими към оспорването на решението по чл. 81, ал.4 от ЗМГО, а не към процесното решение. Доколкото решението за възстановяване на срока не е оспорено от жалбоподателя, същото е влязло в сила и съдът не може да преразглежда фактите, въз основа на които е постановено. Поради това основния спор се свежда до това правилно ли е приложен материалния закон. При отговора на този въпрос предметът на съдебната проверка следва да обхване както посочените от жалбоподателя основания за незаконосъобразност на административния акт, така и всички останали основания по чл. 146 от АПК.

Съгласно чл. 35, ал.1, т.1 от ЗМГО регистрацията на марка се отменя по искане на всяко лице, когато марката не е била използвана съгласно чл. 21. Фактическият състав на чл. 21 от ЗМГО, в кумулативна даденост включва следните отрицателни факти: 1. използването на марката да не е извършвано от притежателя на правото и/или с негово съгласие, от друго лице, във връзка със стоките/услугите, за които марката е регистрирана; 2. използването да не е започнало в срок от 5 години от датата на регистрацията или да е преустановено за непрекъснат период от 5 години; 3. използването да не е „реално“ по смисъла на чл.21, ал.2 от ЗМГО, или да не е налице

използване на марката от притежателя ѝ във вид, който не се различава съществено от вида, в който марката е била регистрирана. Съгласно чл. 76, ал.1 от ЗМГО, доказателствената тежест за установяване липсата на елементите на фактическия състав по чл.21 ЗМГО, т. е. наличието на всички по-горе посочени факти, но с обратен знак- като положителни факти, е за притежателя на атакуваната марка.

Съгласно чл. 12, параграф 1 от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките марката може да бъде отменена, ако през непрекъснат период от пет години тя не е била реално използвана в държавата-членка във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана, и не съществуват основателни причини за неизползването. Въпреки това никое лице не може да претендира, че правата на притежателя върху марката следва да бъдат отменени, ако през интервала между изтичането на този период и подаването на искането за отмяна, реалното използване на марката е започнато или възобновено. По арг. от цитираната разпоредба следва, че от значение за преценка използването на марката е именно петгодишният период, който предхожда датата на подаване на искането за отмяна. В този смисъл РЕШЕНИЕ № 1007 ОТ 24.01.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 3408/2017 Г., VII ОТД. НА ВАС. В процесния случай това е периода 11.06.2015г.- 11.06.2020г.

Съгласно чл.13, ал.1 от ЗМГО правото на марка включва правото на притежателя ѝ да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лице без негово съгласие да използват в търговската мрежа знак, който е идентичен на марката за същите стоки. В случая марката е използвана в релевантния период от трето лице – ЗС в настоящото производство, въз основа на писмено съгласие от маркопритежателя, изразено в декларация на л. 89. Въпросът е дали тази декларация установява използване на марката по смисъла на чл. 21, ал.4 от ЗМГО. Видно от справка в търговския регистър, ЗС се управлява от Я. А. К. – син на Д. Я. К., на чието име в качеството ѝ на ЕТ е регистрирана марката. Следователно ЗС и маркопритежателя се явяват икономически свързани лица по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на ДОПК и § 1 ДР на ТЗ – роднини по права линия. Това обстоятелство е достатъчно, за да се приеме, че е налице съгласие на маркопритежателя марката да се използва от ЗС, дори без да е налице изрична писмена декларация в този смисъл. В този случай съгласието се предполага, т.е. счита се за дадено, независимо дали е имало сключен писмен договор. В този смисъл РЕШЕНИЕ № 14095 ОТ 16.11.2020 Г. ПО АДМ. Д. № 2246/2020 Г., VII ОТД. НА ВАС. Представената декларация на л. 89 е частен документ, който обаче не е оспорен по реда на [чл. 193 ГПК](#) досежно неговата автентичност. Съгласно нормата на [чл. 180 ГПК](#), частни документи, подписани от лицата, които са ги издали, съставляват доказателство, че изявленията, които се съдържат в тях, са направени от тези лица. Следователно декларацията потвърждава съгласието на маркопритежателя за използване на марката от ЗС (РЕШЕНИЕ № 11361 ОТ 24.07.2019 Г. ПО АДМ. Д. № 7881/2018 Г., VII ОТД. НА ВАС, РЕШЕНИЕ № 4245 ОТ 01.04.2021 Г. ПО АДМ. Д. № 4971/2020 Г., VII ОТД. НА ВАС).

Вторият спорен въпрос е относно доказателствата за реално използване на марката от ЗС. Всички представени по делото доказателства касаят

ползването на марката именно от [фирма] и са за целия петгодишен период, обхванат от настоящето производство. Първата група доказателства в тази връзка са фактури за продадени стоки – потопяеми електрически помпи Р.. Действително в част от фактурите на л. 104-107 и л. 129, думата Р. е по-удебелена от останалия текст и е с по-плътен цвят в самите втори екз. на фактурите. Дори да се приеме че е добавена за нуждите на производството пред ответника, има други фактури – 26бр., в които тази дума е изписана със същия почерк, цвят и големина като останалия текст. Доколкото всички фактури са представени в заверени преписи, съдът не намира за необходимо да ги подлага на графологичен анализ. Още повече, че останалите 26бр. фактури съдържат знака на процесната марка, издадени са в периода 31.08.2015г. – 28.05.2020г., и касаят продажба на потопяеми електрически помпи с общо количество около 2240бр. Наличието на първичен счетоводен документ за предоставяне на дадена услуга сам по себе си не може да установи реалното използване на марката на пазара. В тази група доказателства следва да се причислят и представените доказателства за закупени и внесени в България от ЗС по договореност с производителя в Б. потопяеми електрически помпи Р. съгласно спецификации на л.92 и 96 с количество съответно 870бр. от общо планираните 3045бр. по план на л. 94, и още 870бр. Преценката на тези доказателства в съвкупност с установява реалното използване на марката в релевантния период по смисъла на чл. 13, ал.2, т. 3 - вносът на стоки с този знак, и т.5 - използването на знака в търговски книжа. Действително в някои от тези документи марката е използвана чрез изпускане на буква Р., или чрез добавяне на думи или цифри към нея – Р. -1, Р. – Техноприбор -1. Това обаче не променя фактът, че знакът е използван, доколкото тези елементи не променят неговата отличителност и имат описателен характер по отношение на модела на конкретния артикул. Третият спорен въпрос е дали посочените доказателства доказват реално използване на марката. Реалното използване на марката означава използването ѝ в съответствие с нейната основна функция – да отличи и служи като гаранция за произхода на стоките и услугите, за които е регистрирана, с цел да създаде или запази пазара на тези стоки и услуги. Основна цел на реалната употреба на марката е да гарантира на потребителя идентичност с произхода на стоката или услугата, позволявайки му да я отличава без объркване с такава с друг произход. Водещо значение има търговското присъствие на марката и обхванатите от нея услуги на пазара, както и обема и честота на използването ѝ. В случая става въпрос за специфичен продукт, който не е предназначен за масова употреба и се търси и купува от специализиран кръг потребители. Поради това не може да се очаква реализиране на значителни по обем количества от тези стоки. В този смисъл, видно от протокол за претърсване и изземване на л.21, самият жалбоподател, който търгува с такива стоки, съхранява само 24бр. кутии от тях. Поради това съдът намира, че представените от ЗС доказателства са достатъчни, за да се установи реално използване на марката за стоките „помпи, включени в този клас, потопяеми помпи“ от клас 7 с оглед спецификата на пазара на тези изделия. С оглед изложеното съдът приема, че в релевантния период е налице реално използване на марката за тези

стоки.

Последният спорен въпрос е относно датата, от която е отменена частично регистрацията на марката за стоките „машини и машинни инструменти“ от клас 7 и „ръчни помпи“ от клас 8. Правилно не е удовлетворено искането на жалбоподателя това да стане от началото на 5-годишния период на неизползване на марката за тези стоки – 11.06.2015г., защото подобна дата би противоречала на чл. 21, ал.1 от ЗМГО. От тази разпоредба следва, че трябва да са минали поне 5 год. от датата на регистрацията на марката, за да се преценява реалното ѝ използване. Тя е регистрирана на 17.08.2012г., а тези 5 год. изтичат на 17.08.2017г. Датата 11.06.2015г. е близо 2 год. преди това и не може да бъде начална за отмяна на регистрацията поради неизползване.

С оглед изложеното жалбата срещу процесното решение следва да бъде отхвърлена като неоснователна. На ответника следва да му бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение на основание чл. 143, ал.3 от АПК в размер на 200 лв. съгласно чл. 78, ал.8 от ГПК във връзка с чл. 37, ал.1 от Закона за правната помощ и чл. 24 от Наредбата за заплащането на правната помощ.

Мотивиран така и на основание чл.172, ал.2, от АПК, Административен съд-София град, II о., 41-ви състав

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на [фирма] срещу решение № РС-164 от 25.05.2021г. на председателя на Патентно ведомство, в частта, в която се оставя без уважение искането за отмяна на регистрацията на марка с рег. № 81789 Р., словна, за стоките: „помпи, включени в този клас: потопяеми помпи“ от клас 7 на МКСУ, както и в частта на началната дата – 11.06.2020г. на действие на отмяната на същата марка за стоките „машини и машинни инструменти“ от клас 7 и „ръчни помпи“ от клас 8.

ОСЪЖДА [фирма] да заплати на Патентно ведомство на РБългария сумата от 200 лв. разноски по водене на делото.

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

Препис от решението да се изпрати на страните.

СЪДИЯ: