

РЕШЕНИЕ

№ 28059

гр. София, 20.12.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав,
в публично заседание на 16.10.2024 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Анастасия Хитова

при участието на секретаря Анжела Савова, като разгледа дело номер **5783** по описа за **2023** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 – 178 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 84, ал. 1 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/.

Образувано е по жалба на I. group d.o.o. В., регистрирано в регистъра към Агенцията за търговския регистър в Република С., идентификационен номер 20658223, представлявано от директора С. М. и процесуален представител адв. И. Я.- САК и по жалба от „Тесла Холдинг“ АД / „Т. Н.“ S.A./, представлявано от председател на съвета на директорите Д. Ф. и член на съвета на директорите Ф. Х. и процесуален представител адв. В. Л. -САК, двете насочени срещу Решение № РС-65-(1)/06.04.2023 г. на Председателя на Патентно ведомство/ПВ или АО/, с което същият : 1/ не е уважил искането на първия жалбоподател за отмяна признаване действието на територията на РБългария на международна регистрация на марка № 324797 „Т.“, комбинирана, за услуги Клас 09, подробно изброени; 2/ е уважил искането му да бъде отменено признаване действието на територията на РБългария на международната регистрация на посочената марка за услуги Клас 07, Клас 09, Клас 10 и Клас 11, подробно изброени.

В първата жалба се поддържа оплакване за необоснованост на извода на ПВ, че в релевантния период 26.07.2016 г.-26.07.2021 г. процесната международна регистрация на марка № 324797 „Т.“, комбинирана, е използвана на територията на РБългария за стоките от клас 9 на МКСУ, подробно изброени. Намира, че представените доказателства в подкрепа на този извод- договори за лицензия,

каталози на продукти, фактури и изображения на брошури , не установяват реалното ползване на стоките. Счита, че становището на ПВ е в противоречие с трайната практика на СЕС-пар.43 на Решение на втори състав от 16.07.2020 г. по Дело С-714/18 Р, пар.45 на Решение на четвърти състав от 14.07.2005 г. по Дело Т.126/03 и др. Иска постановяване на решение, с което да бъде отменено решението на ПВ в обжалваната част и присъждане на разноски.

Вторият жалбоподател счита решението на ПВ в обжалваните от него части за незаконосъобразно и немотивирано. Твърди, че административният орган /АО/ е установил правилно фактичката обстановка, но неправилно е приел, че не е налице реално използване на съответните стоки в релевантния период. Намира, че неправилно са изключени от доказателствата по преписката два от представените договори за лицензия на търговски марки с лицензополучатели- „Тесла Батерис“ АД и „Тесла Блатна“ АД, като отнасящи се до друга търговска марка с международна регистрация № 504571 и е игнорирано обстоятелството, че на лицензополучателите е отстъпено правото да регистрират търговско име, съдържащо обозначението „Т.“ и те са го направили. Това е начин марката да бъде реално използвана, но ПВ е направило взаимно изключващи се изводи в тази насока. Поддържа, че неправилно не са кредитирани представени каталози и фактури, установяващи използването на марката, със знанието на притежателя ѝ. Изразява становище за нарушаване на процесуалните разпоредби от АО, на правата и законните интереси на жалбоподателя, че не са упражнени правомощията му по разумен начин и че на жалбоподателя са причинени вреди, несъизмерими с преследваната цел. Иска да бъде постановено решение, с което да бъде отменено обжалваното решение на ПВ в частта му, с която е уважено частично искането на първия жалбоподател за отмяна признаване действието на марката и присъждане на разноски.

Председателят на Патентно ведомство, чрез процесуален представител юрисконсулт Б. К. оспорва жалбите и моли същите да бъдат отхвърлени.

В отговорите си жалбоподателите оспорват жалбата на насрещната страна.

В осз първият жалбоподател се представлява от адв.В. и адв.Я., вторият жалбоподател се представлява от адв. Л., а АО- от юрисконсулт С. и юрисконсулт П.. Процесуалните представители на жалбоподателите взаимно оспорват подадените жалби от насрещната страна и претендират разноски. Правят възражения за прекомерност на адвокатските възнаграждения. Процесуалният представител на ПВ оспорва двете жалби. Претендира възнаграждение за юрисконсулт и прави възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение, заплатено от втория жалбоподател.

Страните представят писмени бележки, в които излагат аргументи, в подкрепа на становищата си.

Административен съд София град, след като обсъди направените с жалбата оплаквания, доводите на страните в съдебно заседание, прецени събраните по делото доказателства по реда на чл. 235 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ във вр. с чл. 144 АПК и служебно, на основание чл. 168, ал. 1 вр. с чл. 146 АПК, провери изцяло законосъобразността на обжалвания акт, намира следното от фактическа и правна страна:

С обжалваното Решение № РС-65-1/06.04.2023 г. АО е оставил без уважение искане вх. № ВХ-4270/26.07.2021 г. от първия жалбоподател I. group d.o.o В., с което е поискана отмяна признаването на действието на територията на РБългария на

международна регистрация на марка № 324797 „Т.“, комбинирана, за услуги Клас 09: електроакустични устройства и оборудване, тръби, електрическо оборудване от всякакъв вид, резервни части и аксесоари за всички горепосочени продукти, резервни части за ниско напрежение и високочестотни електротехнически устройства и инсталации, на основание чл. 76, ал. 7, т. 1 ЗМГО. Със същото решение на основание чл. 76, ал. 7, т. 2 ЗМГО е отменено признаването на действието на същата марка и за същата територия за следните услуги: Клас 07: пневматични апарати, електрически заваряващи апарати и аксесоари за електрическо заваряване; Клас 09: апарати за безжично предаване на звукова информация, предаватели, емисионно оборудване, електронни усилватели от всякакъв вид, двуково оборудване за кина, клапани и токоизправители, газоразрядни лампи, фотоелектрически елементи, източници на радиация, електрически измервателни устройства, измервателно оборудване, телекомуникационни апарати и инсталации от всякакъв вид, вкл. високочестотно носещо оборудване, токоизправители за променлив ток, аксесоари за електрическо заваряване, електроди, инсталации за къси и ултракъси вълни; Клас 10: електро терапевтични устройства и оборудване, резервни части и аксесоари за изброените по-горе продукти; Клас 11: тръби, газоразрядни лампи, луминесцентни тръби, аксесоари за електрическо заваряване, резервни части и аксесоари за всички продукти, изброени по-горе, като отмяната има действие след 26.07.2021 г.

Производството е образувано по искане на първия жалбоподател, което е оспорено от втория жалбоподател-притежателя на марката Т. Н. s.a. Той е посочил, че марката се ползва от притежателя си, ползването не е преставало и не е било прекъсвано през последните пет години преди подаване на искането. Отправил е молба искането да бъде отхвърлено. Разменените книжа и доказателства между страните са оспорени взаимно.

В обжалвания акт АО е посочил, че комбинираната и с международна регистрация марка № 324797 Т. е регистрирана на 02.11.1966 г., с териториално разширение за РБългария от 20.10.1986 г., със срок на защита до 02.11.2026 г. Тя е с прието действие за стоките от класове 7, 9, 10, 11 на МКСУ и с възпроизведено в акта черно-бяло изображение. Двете спорещи страни са представили писмени доказателства в подкрепа на становищата си: договори за лицензия по които са лицензополучатели четири дружества, фактури на тези дружества за продажба на стоки, каталози с продукти, страници от брошура и снимки на стелажи, всички за продукти с марката Т.; нотификация от СОИС от 28.06.2010 г. относно промяна на титуляра на регистрацията на мярката, фактури за продажба на стоки и изображения на батерии в търговската мрежа.

При тези доказателства АО е направил изводи, че искането е допустимо и частично основателно.

Приел е, че обследваният период е 26.07.2016 г.- 26.07.2021 г. Анализирайки представените договори за лицензия, е приел, че два от тях, сключени с Т. В. a.s. и Т. В. a.s., се отнасят за търговски марки с различна номерация от процесната марка. Посочил е и че договорът с Т. Е. s.g.o. от 12.10.2006 г. е с изтекъл срок на действие и е извън релевантния период, както и представената за него нотификация относно промяна на титуляра на процесната марка. Извън релевантния период е и една от представените фактури- 16.09.2021 г. / 28.09.2021 г. Същото се отнася и до стоките батерии, които не са включени в обхвата на закрила, с това и представените каталози и фактури за продажба на батерии, страници от брошури за промоции на батерии и

стелажи на които са изложени. Преценявайки останалите представени доказателства: фактури и продуктов каталог, издадени от Т. Е. s.r.o., договори за лицензия между лицензодател Т. Н. a.s. и лицензополучател Т. S. a.s., фактури и продуктов каталог, издадени от Т. S., фактури и продуктов каталози, издадени от Т. В. a.s., е приел, че са извършвани продажби на стоки с производители посочените дружества, на различни купувачи на територията на РБългария и че те фигурират в рекламни каталози, издадени на български език от тях. Тези доказателства попадат в релевантния период и макар че каталозите са без дати, съдържанието им позволява да бъдат свързани с данните от фактурите и с марката, посочена в тях. Самите каталози на първата страница или в горния десен ъгъл на всяка страница съдържат словен елемент Т., изписан с масивен стилизиран шрифт в различни цветове и добавено стилизирано графично изображение, поставено в кръг и понякога със звезда на върха и добавени части от имената на дружествата. Приел е, че тези знаци и процесната комбинирана марка съдържат доминиращ словен елемент Т., изписан със същия шрифт и същите или подобни графични знаци.

В своите правни изводи АО е приел, че съгласно чл. 35 ЗМГО регистрацията на всяка марка се отменя по искане на всяко лице, когато не е била използвана по смисъла на чл. 21 ЗМГО - за срок от пет години от датата на регистрацията ѝ притежателят ѝ не е започнал реално да я използва на територията на РБългария във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана, или използването е било преустановено за непрекъснат период от пет години, ако не съществува основателна причина за неизползването. Необходимо е използването да е реализирано от притежателя или от друго лице, с негово съгласие, да съответства на нейната функция, да е присъствала реално на пазара и да е създавала определена представа у потребителя за наличие на връзка с конкретна продуктова категория. Посочил е законовите хипотези за реално използване, визирани от чл. 21, ал. 3 ЗМГО. Позовал се е на практика на СЕС, според която когато притежателят на марката е представил доказателства за нейното използване от трето лице, това е достатъчно за да се направи извод, че използването е извършвано с негово съгласие. Не е задължително съгласието да е писмено или чрез лицензия. Използване на регистрирана марка е и когато това стане заедно с родово означение на продукта, описателно понятие или добавяне на правната форма на ЮЛ. По искане на втория жалбоподател по делото е назначена съдебно-техническа експертиза /СТЕ/, по която е назначено вещото лице инж. К. Т.. Първият жалбоподател е поискал вещото лице да бъде заменено поради обстоятелството, че не е специалист в областта на интелектуалната собственост и е участвал в друго дело, водено между страните. В тази връзка съдът е назначил и съдебно-маркова експертиза, която да отговори на един от въпросите, свързан с необходимост от специални познания в тази област. Двете експертизи са изслушани в осз и не са оспорени. Съдът кредитира заключенията им като обективни и компетентни.

В отговор на поставените въпроси от технически характер вещото лице инж. К. Т. приема, че стоките батерии попадат едновременно в групата източници на електрическа енергия от всички видове, разписани в Клас 09 и в групата електротерапевтични устройства и оборудване, резервни части и аксесоари за изброените по-горе продукти, разписани в Клас 10 в списъка със стоки на международната марка № 324797 Т., комбинирана. Своите изводи той е обосновал с неточен превод от френски на български език на Списъка със стоки на марката, ползван от АО. Посочил е, че е направил съпоставка и с чешкия превод. Тъй като

терминът електроди се използва в практиката и като електроди на всяка една батерия, може да се приеме за по-общ термин, който включва и батериите. Така последните попадат и в групата електроди. Те са задължително оборудване и на различни апарати за електротерапия, подробно изброени и описани, и по тази причина попадат в Клас 10 електротерапевтични устройства и оборудване, резервни части и аксесоари за изброените по-горе продукти. В тази връзка е цитиран и сключения договор за лицензия на търговски марки между „Тесла холдинг“ АД- лизингодател, и „Тесла Батерис“ АД- лизингополучател, от 04.02.2016 г. за срок от 20 години и с възможност за автоматично продължаване за още 20 години. С него на лизингополучателя е предоставено изключителното право да използва марката за следните стоки: батерии за акумулиране и съхранение на енергия, с изключение на автомобилни батерии и захранващи устройства за автомобили и превозни средства и с изключение на автономни батерийни системи за домашна и промишлена употреба. Изброени са и продуктови каталози съдържащи различни подробно описани видове батерии. Цитиран е и договор за лицензия на търговски марки сключен между „Тесла Холдинг“ АД като лицензодател и „Тесла Блатна“ АД като лизингополучател от 23.06.2009 г. за неопределен срок, Анекс №1/16.08.2011 г. и Анекс № 2/09.09.2011 г. за обозначаване на различни електронни модули: модули за микровълнови части и електронни сиренни модули, зарядни устройства за акумулатори и защитни, импулсни захранващи устройства за акумулаторни инструменти, електронни модули за слънчеви колектори, автомобилни части и др., всички от различни групи в Клас 09. Направен е подробен анализ на Каталог за резистори, разнообразни видове, като резисторите попадат във всички групи от Клас 09. Посочено е, че всички изброени продукти на „Тесла Блатна“ АД може да бъдат отнесени в общата категория резервни части и аксесоари за всички горепосочени продукти. Някои от тях се включват едновременно и в други категории стоки-автомобилни крушки и предпазители. Най-често използвани крушки са електрически лампи с нажежаема жичка, газоразрядни лампи, светодиодни лампи. Напр. ксеноновите газоразрядни лампи освен в Клас 09, попадат и в Клас 11, в група тръби, газоразрядни лампи, луминесцентни тръби, аксесоари за електрическо заваряване, резервни части и аксесоари за всички продукти, изброени по-горе. Същото се отнася и за халогенните лампи и лампите с нажежаема жичка. С. лампи се отнасят към група резервни части НН и високочестотни електротехнически устройства и инсталации и към група резервни части и аксесоари за всички горепосочени продукти в Клас 09. Продуктът предпазител и държач за предпазител попадат в групи клапани и токоизправители, токоизправители на променлив ток, електронни усилватели от всички видове, резервни части за ниско напрежение и високочестотни електротехнически устройства и инсталации, Клас 09. Цитиран е и договор за лицензия, сключен между „Тесла“ АД и „Тесла

Електрон Тيوبс“ ООД за обозначавање на следните продукти: силови електронни лампи, тиратрони, клистрони, вакуумни прекъсвачи и искрогасители. В представения продуктов каталог се съдържат снимки на тези продукти. Някои от тях са промишлени електронни тръби, които са предназначени за лазерно рязане, високочестотно нагриване, закаляване и заваряване и попадат едновременно в Клас 09 в общите категории стоки тръби, клапани и токоизправители, резервни части и аксесоари за всички горепосочени продукти, предаватели, електронни усилватели от всякакъв вид, клапи и токоизправители, газоразрядни лампи, телекомуникационни апарати и инсталации от всякакви видове, токоизправители за променлив ток, фотоелектрически елементи, резервни части и аксесоари за всички горепосочени продукти и в Клас 07- електрически заваряващи апарати и аксесоари и аксесоари за електрическо заваряване. Представени са фактури за продажба на различни модели и с различни технически характеристики. Цитиран е и договор за лицензия, сключен между „Тесла“ АД и „Тесла Стрoпков“ АД, сключен на 01.01.2014 г., със срок на действие три години и възможност за автоматично продължаване за три години и от 01.01.2020 г. със срок на действие пет години и възможност за автоматично продължаване за още пет години. Договорът е за обозначавање на следните продукти на лицензополучателя: телефонни апарати, специални телефонни апарати, телефонни гнезда и аксесоари, домашно комуникационно оборудване, електрически брави, електрически звънци, клаксони и звънци, електроинсталационни материали, строителни брави, обков. Лизингополучателят има право да използва обозначението Т., да регистрира търговско име , съдържащо това обозначение. Представени са фактури за продажба на цитираните стоки и продуктов каталог, съдържащ предложения за домашни аудио и видео комуникационни системи, подробно изброени и попадащи в Клас 09 обща категория стоки електроакустични устройства и оборудване и резервни части и аксесоари за всички горепосочени продукти. Относно стоката луминисцентни тръби/лампи е посочено, че представляват тип газоразрядни осветителни тела и са категоризирани в Клас 11 флуоресцентни тръби. Относно стоките електрически заваряващи апарати е посочено, че попадат в общата група резервни части за ниско напрежение и високочестотни електрически устройства и инсталации и електрическо оборудване от всякакъв вид. За тях се установяват електронни елементи, като резистори, кондензатори, бобини от изходния трансформатор, транзистори или тиристоры.

Експертизата посочва изрично, че стоките от Клас 09, за които АО е уважил частично искането за отмяна в своето решение, са вложени в

произведени от лицензополучателите продукти и представляват принадлежности, елементи, компоненти, детайли, части, резервни части. В заключение експертът приема, че стоките за които АО отменя признаването на действието за РБългария на международна регистрация на марка № 324797 Т., комбинирана от Клас 07, Клас 09, Клас 10 и Клас 11, подробно изброени, по своите технически характеристики влизат в обхвата на защита стоките от Клас 09, за които искането не е уважено. В този обхват влизат и стоките от Клас 09, подробно изброени, за които искането не е уважено от АО.

Съдебно-марковата експертиза с участието на в. лице С. М., е дало заключение, че във фирмите на „Тесла Холдинг“ АД, а именно: „Тесла Батерис“ АД, „Тесла Блатна“ АД, „Тесла Електронтюбс“ АД и „Тесла Стрпоков“ АД се съдържа търговската марка № 324797 „Т.“.

Съдът кредитира експертизите като подробни, обективни и компетентни. Същите са изготвени в съответствие с поставените задачи. Направен е разбор на всяка една група стоки и на всеки отделен продукт принадлежащ към нея. Заключениеята са базирани и на последователен анализ на съдържащите се данни относно тези продукти в приложените по делото доказателства.

Въз основа на така установените факти съдът направи следните правни изводи:

Жалбите са подадени в законовия срок и са допустими.

Разгледани по същество, жалбата на първия жалбоподател е неоснователна, а жалбата на втория жалбоподател е основателна.

Оспореното решение е издадено от компетентен административен орган и в пределите на неговата власт съгласно чл. 76 ,ал. 8 вр. чл.76, ал. 7 тт. 1 и т. 2 ЗМГО.

Според дефиницията, дадена в чл. 9, ал.1 ЗМГО, марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с регистрацията. В чл. 35, ал. 1, т. 1 ЗМГО е посочено основанието, с което мотивира искането си за отмяна на регистрацията на марката първият жалбоподател – по искане на всяко лице, когато не е била използвана, съгласно чл. 21, т. 1 и 2 ЗМГО. Предпоставки за отмяната на регистрацията на марката са: да не е започнало реалното ѝ използване в срок от пет години от регистрацията или да е преустановено използването ѝ за непрекъснат период от пет години, освен ако не съществува основателна причина за неизползването. За реално използване съгласно чл. 21, ал. 3 ЗМГО се счита използването

на марката във вид, който не се различава съществено от вида, в който е била регистрирана, както и поставянето на марката върху стоките или върху тяхната опаковка в Република Б.. Съгласно ал. 4 от същата законова разпоредба използване на марката със съгласието на притежателя се счита за използване от самия него, а съгласно ал. 5 при преценката на реалното използване се вземат предвид мястото, продължителността, обемът и естеството на марката за стоките или услугите, за които е регистрирана. Според практиката на СЕС, на която се е позовавал и АО, когато притежателят на марката е представил доказателства за нейното използване от трето лице, това е достатъчно за да се направи, че използването е извършвано с негово съгласие. Не е задължително съгласието да е писмено или чрез лицензия. Използване на регистрирана марка е, когато това стане заедно с родово означение на продукта, описателно понятие или добавяне на правната форма на ЮЛ.

Въз основа на посочените разпоредби, заключенията на експертизите и останалите доказателства по делото, съдът направи извод, че марката е използвана в релевантния период. Различните класове стоки, за които тя се отнася, включват конкретните продукти, подробно обсъдени в СТЕ. Ползването е продължило със знанието и съгласието на маркопритежателя и от лизингополучателите, на които е отстъпено и правото да регистрират търговско име, съдържащо обозначение Т. и да извършват правни и други действия под това търговско име. Ползването на марката чрез включването ѝ в името на съответната фирма е начин на реалното ѝ ползване. СТЕ е дала категорично заключение, че стоките, носещи процесната марка според техническите си характеристики попадат в класове 07, 09,10 и 11. Налице са били терминологични различия между оригиналния текст на класовете от МКСУ на френски език при българския превод. Меродавна в случая е техническата преценка, която се прави и от потребителите им, които въз основа на тази своя преценка възприемат марката на търговеца. Именно тези характеристики обосновават реалното ѝ използване и доколкото марката е отличителна за широк диапазон от стоки, доказването на реалното използване на част от тях се разпростира и за останалите, за които е регистрирана. Поради това правото на притежателя на марката не следва да се тълкува стеснително. В този смисъл е и практиката на СЕС-решение по дело № С-40/01 А. А. В. ВV, а т.с. и практиката на ВАС-Решение № 10970/15.07.2019 г. по адм. д.№ 7878/2018 г. Поради изложеното съдът намира, че е налице използване на марката за всички стоки, предмет на решението на АО и неправилно са изключени от доказателствата по делото сключените лицензионни договори с „Тесла Батерис“ АД и „Тесла

Блатна“ АД. Тези лизингополучатели се явяват ползвачи марката лица, презумирано със съгласието на притежателя ѝ.

По изложените съображения настоящият съдебен състав приема, обжалваното решение е неправилно в частта, с която искането е уважено и е отменено признаване действието на марката и е правилно в останалата част, с която искането е отхвърлено.

С оглед изхода на спора, на втория жалбоподателя „Тесла Холдинг“ АД следва да се присъдят разноски съобразно представени в размер на общо 9349,78 лв. Възраженията за прекомерност на адвокатското възнаграждение заплатено от него е неоснователно, тъй като спорът представлява фактическа и правна сложност. Следва да се присъди частично възнаграждение за юрисконсулт в размер на сумата от 100 лв. на АО.

По изложените съображения, Административен съд София град, II отделение, 24 състав

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на I. group d.o.o. В., Република С. срещу Решение № РС-65-(1)/06.04.2023 г. на председателя на Патентно ведомство В ЧАСТТА, с която искането му с вх. № ВХ-4270/26.07.2021 г. за отмяна признаване действието на територията на Република Б. на международна регистрация на марка 324797 „Т.“, комбинирана, е оставено без уважение за следните услуги: Клас 09:електроакустични устройства и оборудване, тръби, електрическо оборудване от всякакъв вид, резервни части и аксесоари за всички горепосочени продукти, резервни части за ниско напрежение и високочестотни електротехнически устройства и инсталации.

ОТМЕНЯ Решение № РС-65-(1)/06.04.2023 г. на председателя на Патентно ведомство на Република Б. в ОСТАНАЛАТА ЧАСТ.

ОСЪЖДА I. group d.o.o. В., Република С. да заплати на Патентно ведомство сумата от 100 /сто/ лева разноски по делото.

ОСЪЖДА Патентно ведомство да заплати на „Тесла холдинг“ АД, сумата от 9349,78 лева /девет хиляди триста четиридесет и девет лева седемдесет и осем стотинки/ разноски по делото.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му.

На основание чл. 138, ал. 1 АПК препис от решението да се изпрати на страните.

СЪДИЯ: