

# РЕШЕНИЕ

№ 5135

гр. София, 15.05.2024 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, второ отделение 27 състав,**  
в публично заседание на 09.04.2024 г. в следния състав:

**СЪДИЯ: Димитър Петров**

при участието на секретаря Цветанка Митакева, като разгледа дело номер **12283** 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 Закон за марките и географските означения 9ЗМГО).

Образувано е по жалба на "МОЛ ВАРНА" ЕАД чрез адв. Й. И., срещу Решение № РС-162-(1) от 11.10.2023г. на Председател на Патентно ведомство, с което е оставена без уважение жалбата срещу решение от 05.10.2022г., в частта с която опозиция с вх.№ 161065-(4)/14.04.2021г. е уважена и регистрация на марка с вх.№ 161065 MALL VARNA МОЛ ВАРНА, словна, е отказана за услугите от клас 36 на МКСУ: „сделки с недвижимо имущество; агенции или брокерски услуги за наемане на сгради; агенция за недвижими имоти; администрация на документация за недвижимо имущество; администриране на недвижими имоти; консултантски услуги във връзка с недвижимо имущество; лизинг на недвижимо имущество; лизинг на сгради; лизинг на търговски помещения; отдаване под наем на недвижими имоти; отдаване под наем на офиси; отдаване под наем на помещения в търговски центрове; отдаване под наем на салони; отдаване под наем на търговски центрове; оценка и управление на недвижими имоти; посреднически услуги при сделки с недвижимо имущество; посредничество при отдаване под наем и изготвяне на договори за наем на недвижимо имущество; предоставяне на информация относно отдаването под наем на сгради; предоставяне на информация относно сделки с недвижими имоти чрез интернет; проучвателни услуги свързани с придобиване на недвижими имоти; събиране на наеми; управление на жилища и лизинг; управление на недвижими имоти; управление на сгради; услуги за

управление на недвижими имоти, свързани с места за развлечения; услуги за управление на недвижими имоти, свързани с търговски молове; услуги за управление на недвижими имоти, свързани с търговски помещения“.

Жалбоподателят поддържа, че подадената опозиция срещу заявената от него за регистрация марка е следвало да бъде отхвърлена и за тези услуги от клас 36 на МКСУ, тъй като опонентите – собственици на по-ранно регистрираната марка, не са доказали реалното ѝ ползване в релевантния период. Поддържа, че „ЛЮК“ АДСИЦ е собственик на търговски комплекс, който обаче развива дейност под наименование „РНОЕ MALL“. Обратно, "МОЛ ВАРНА" ЕАД е собственик на търговски комплекс MALL VARNA, развива дейността си с тази марка. Притежател е на словна марка регистрирана за услуги в класове 16, 35, 41, 43, 45, а по отношение услугите от клас 36 на МКСУ, развива активна търговска дейност използвайки именно марката MALL VARNA. В тази връзка поддържа, че марката е придобила отличителност именно за извършваната от него дейност, а не от притежателите на по-ранната марка – опоненти в производството пред ПВ, които в крайна сметка не са доказали реалното ѝ ползване и за тези услуги. Прави искане оспореният акт да бъде отменен.

Ответникът – председател на Патентно ведомство – чрез своя пълномощник оспорва жалбата.

Заинтересованата страна-опонент - "ХИДРОСТРОЙ" АД, чрез адв. С., оспорва жалбата.

Заинтересованата страна-опонент - "ЛЮК" АДСИЦ, не взема становище.

Софийска градска прокуратура не взема становище.

Съдът, като взе предвид становищата на страните и събраните по делото доказателства, намира следното:

Процесното административно производство е образувано на 14.04.2021г., когато от името на "ХИДРОСТРОЙ" АД и "ЛЮК" АДСИЦ, в Патентното ведомство на Р. България е постъпила опозиция с вх.№ 161065-(4)/14.04.2021г. срещу регистрацията на марка с вх.№ 161065 MALL VARNA МОЛ ВАРНА, словна, заявена на 14.12.2020г. от "МОЛ ВАРНА" ЕАД за услуги от клас 36 на МКСУ. Опозицията е подадена на основание чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО, като с нея опонентите сочат, че са съпритежатели на марка с рег.№ 66466 MALL VARNA, словна, регистрирана за услугите от клас 36 на МКСУ „сделки с недвижимо имущество“, която е с по-ранна дата на заявяване от атакуваната марка. Поддържат, че заявената марка е сходна във висока степен и дори идентична на тяхната марка и се отнася за услуги, които са идентични и сходни на услугите на по-ранния знак, с оглед на което е налице вероятност за объркване на потребителите по отношение заявените услуги.

Опозицията е разгледана по реда на чл.57 ЗМГО, с размяна на книжа между страните в производството – заявителят "МОЛ ВАРНА" ЕАД и опонентите "ХИДРОСТРОЙ" АД и "ЛЮК" АДСИЦ. Постъпило е искане от заявителя по реда на чл.58, ал.1 ЗМГО, опонентите да представят доказателства за реално използване на по-ранната марка (рег.№ 66466 MALL VARNA), във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана, и на които се основава опозицията им. На опонентите е изпратено уведомление по чл.58, ал.1 ЗМГО с указания да представят доказателства за реално използване на регистрираната марка за период от пет години, предхождащи датата на подаване на заявката за регистрация на оспорената марка (вх.№ 161065 MALL VARNA МОЛ ВАРНА, словна, заявена на 14.12.2020г.).

Във връзка с указанията, опонентите са представили на диск: договори за наем;

фактури към договорите; снимки на обект MALL VARNA; счетоводни справки за отдадени помещения под наем; банкови извлечения; констативен протокол от нотариус, както и други договори. Доказателствата са изпратени на заявителя за становище, който поддържа, че същите не доказват реалното използване на регистрираната марка.

Преценявайки събраните в производството доказателства, съставът по опозицията с решение от 05.10.2022г. е оставил без уважение опозицията по отношение на следните услуги от клас 36: „застрахователна дейност; финансови сделки; парични сделки; инвестиционни консултации; инвестиционни съветнически услуги; свързани с недвижими имоти; инвестиционни услуги; инвестиционно посредничество; кредитни услуги за инвестиции в недвижими имоти; планиране на инвестиции в недвижими имоти; промишлени инвестиции; управление на активи и инвестиции; управление на инвестиции; управление на инвестиционни активи; управление на инвестиционни дружества; управление на ипотечни инвестиции; услуги, свързани с отпускане на заеми и кредити и услуги, свързани с финансов лизинг; финансови инвестиции; финансови консултации, свързани с инфраструктурни инвестиции. В тази част решението, не е обжалвано.

В останалата част на решението, съставът по опозицията е приел същата за основателна и е отказал регистрация на заявената марка с вх.№ 161065 MALL VARNA МОЛ ВАРНА, словна, за останалата част от услугите от клас 36 на МКСУ: „сделки с недвижимо имущество; агенции или брокерски услуги за наемане на сгради; агенция за недвижими имоти; администрация на документация за недвижимо имущество; администриране на недвижими имоти; консултантски услуги във връзка с недвижимо имущество; лизинг на недвижимо имущество; лизинг на сгради; лизинг на търговски помещения; отдаване под наем на недвижими имоти; отдаване под наем на офиси; отдаване под наем на помещения в търговски центрове; отдаване под наем на салони; отдаване под наем на търговски центрове; оценка и управление на недвижими имоти; посреднически услуги при сделки с недвижимо имущество; посредничество при отдаване под наем и изготвяне на договори за наем на недвижимо имущество; предоставяне на информация относно отдаването под наем на сгради; предоставяне на информация относно сделки с недвижими имоти чрез интернет; проучвателни услуги свързани с придобиване на недвижими имоти; събиране на наеми; управление на жилища и лизинг; управление на недвижими имоти; управление на сгради; услуги за управление на недвижими имоти, свързани с места за развлечения; услуги за управление на недвижими имоти, свързани с търговски молове; услуги за управление на недвижими имоти, свързани с търговски помещения“.

В тази част решението е обжалвано от заявителя "МОЛ ВАРНА" ЕАД по реда на чл.69 от ЗМГО. Определен е състав по спора, който след проверка за допустимост и формална редовност на жалбата е пристъпил към изясняване на фактите и обстоятелствата по спора. Изготвено е становище за вземане на решение по реда на чл.75, ал.10 ЗМГО, въз основа на което е постановено обжалваното в настоящото производство Решение № РС-162-(1) от 11.10.2023г. на Председател на Патентно ведомство, с което е оставена без уважение жалбата на "МОЛ ВАРНА" ЕАД. Административният орган е мотивирал извода си за неоснователност на жалбата, с установената фонетична и семантична идентичност и висока степен на визуално сходство между сравняваните марки от една страна и от друга страна - идентичността и сходството на отказаните услуги от клас 36 на заявената марка и услугите от същия

клас на по-ранната марка. По тези съображения е приел, че съществува вероятност от объркване на потребителите, с оглед на което марката не следва да се регистрира за тези услуги на основание чл.52, ал.1, т.1, вр. чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО.

В съдебното производство като писмени доказателства са приети представени от жалбоподателя договори за наем и допълнителни споразумения към тях, сключени между "МОЛ ВАРНА" ЕАД като наемодател и различни юридически лица като наематели за отдаване на търговски площи в търговски развлекателен комплекс „МОЛ ВАРНА“, в [населено място].

Въз основа на така събраните по делото доказателства, съдът приема от правна страна следното:

Процесното административно производство е по реда на раздел VIII от Глава втора от Закон за марките и географските означения (ЗМГО). Образовано е по подадена опозиция срещу регистрация на марка с вх.№ 161065 MALL VARNA МОЛ ВАРНА, словна, заявена на 14.12.2020г. за услуги от клас 36, съгласно Н. Спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки – МКСУ. Опонентите противопоставят права върху по-ранна марка с рег.№ 66466 MALL VARNA, словна, заявена на 17.08.2006г. и регистрирана на 18.08.2008г. за услугите от клас 36 на МКСУ „сделки с недвижимо имущество“.

Предмет на настоящото съдебно производство е решението на Председателя на Патентно ведомство, с което е прието, че по опозицията на заинтересованите страните, не следва да се регистрира марка с вх.№ 161065 MALL VARNA МОЛ ВАРНА, за следните услуги от клас 36: „сделки с недвижимо имущество; агенции или брокерски услуги за наемане на сгради; агенция за недвижими имоти; администрация на документация за недвижимо имущество; администриране на недвижими имоти; консултантски услуги във връзка с недвижимо имущество; лизинг на недвижимо имущество; лизинг на сгради; лизинг на търговски помещения; отдаване под наем на недвижими имоти; отдаване под наем на офиси; отдаване под наем на помещения в търговски центрове; отдаване под наем на салони; отдаване под наем на търговски центрове; оценка и управление на недвижими имоти; посреднически услуги при сделки с недвижимо имущество; посредничество при отдаване под наем и изготвяне на договори за наем на недвижимо имущество; предоставяне на информация относно отдаването под наем на сгради; предоставяне на информация относно сделки с недвижими имоти чрез интернет; проучвателни услуги свързани с придобиване на недвижими имоти; събиране на наеми; управление на жилища и лизинг; управление на недвижими имоти; управление на сгради; услуги за управление на недвижими имоти, свързани с места за развлечения; услуги за управление на недвижими имоти, свързани с търговски молове; услуги за управление на недвижими имоти, свързани с търговски помещения“.

Жалбата срещу решението по чл.75, ал.12 ЗМГО е редовна и допустима, срещу подлежащ на обжалване административен акт съгласно чл.84, ал.1 АПК, с оглед на което следва да бъде разгледана по същество.

Съгласно правомощията си по чл.146 АПК съдът при преценка законосъобразността на административния акт проверява дали е издаден от компетентен орган (т.1), в съответната форма (т.2), допуснато ли е съществено нарушение на административно-производствени правила при издаването му (т.3), налице ли е противоречие на административния акт с материалноправни разпоредби (т.4) и несъответствие с целта на закона (т.5), като съдът не е ограничен от посочените от

оспорвания основания, а проверява всички основания по чл.146 АПК.

Съответствието на оспорения акт с материалния закон се преценява към момента на издаването на административния акт (чл.142, ал.1 АПК).

В конкретния случай, оспореният административен акт е издаден от компетентен орган – председателят на Патентното ведомство на основание чл.75, ал.12 ЗМГО, във валидна форма на електронен документ и е подписан с квалифициран електронен подпис. Решението съдържа фактическите и правни основания за издаването, както и ясна диспозитивна част, съответстваща на изложените мотиви, с оглед на което и съдът приема, че е постановено в съответствие със законоустановените изисквания за форма и мотивираност на административния акт. В хода на административното производство са спазени процесуалните правила, като е дадена възможност на всяка от страните да взема становище, както и да направи своите възражения и посочи доказателства.

Спорният по делото въпрос е, налице ли са материалноправните предпоставки за отказ за регистрация на марката за посочените услуги от клас 36.

Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица (чл.9, ал.1 ЗМГО), като правото върху марка се придобива чрез регистрация съгласно чл.10, ал.1 ЗМГО. Съдържанието на изключителното право върху марка е уредено в чл.13 ЗМГО, съгласно която разпоредба правото върху марка включва правото на притежателя ѝ да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност всеки знак за стоки и/или услуги, който е в това число идентичен или сходен на марката и е използван за стоки или услуги, идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана, ако съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката – чл.13, ал.1, т.2 ЗМГО. Ако такава идентичност или сходство са налице, при подадена опозиция марката не се регистрира, на основание чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО.

Видно е, а и не се оспорва пълната фонетична и семантична идентичност, както и визуалното сходство между знаците на сравняваните марки – „MALL VARNA“ (по-ранната марка регистрирана с № 66466) и „MALL VARNA МОЛ ВАРНА“ (заявената за регистрация с вх.№ 161065).

Налице е идентичност и сходство между услугите, за които е регистрирана по-ранната марка „MALL VARNA“ – услуги от клас 36: „сделки с недвижимо имущество“ и услугите, за които е отказана регистрация на марка „MALL VARNA МОЛ ВАРНА“ поради подадената опозиция (изброени по-горе). Всички заявени услуги по същество касаят именно извършване на сделки, като най-общо понятие, с предмет недвижими имоти, в това число, както сделки на разпореждане, така и на управление, свързани с реализиране на приходи. Касаят предоставяне на съпътстващите тези сделки консултантски услуги, както и извършването на услуги по предварително проучване и анализ на пазара с недвижими имоти. Тези обстоятелства – че в отказаната част на регистрацията на марка с вх.№ 161065, заявените услуги са идентични или сходни с тези, за които е регистрирана марка с рег.№ 66466, също не са спорни в порцеса, не се оспорват от заявителя – жалбоподател. Наведените възражения, както в административното производство, така и в съдебното са, че опонентите не са доказали използване на притежаваната от тях по-ранна марка, за услугите, за които е регистрирана.

Нормата на чл.58, ал.1 ЗМГО гласи, че по искане на заявителя на марката – обект на

опозиция, лицето, подало опозицията, представя доказателства за реално използване на по-ранната марка във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана, и на които се основава опозицията през петте години, предхождащи датата на подаване или датата на приоритета на заявката за регистрация на марка – обект на опозиция. Ако опонентът не представи доказателства за използване на по-ранната марка, съставът по опозиции взема решение, с което опозицията се оставя без уважение – чл.58, ал.7 ЗМГО.

В случая, в административното производство заявителят е направил искането по чл.58, ал.1 ЗМГО, като съставът по опозицията е задължил опонентите да представят доказателства.

В тази връзка, с оглед цитираните разпореди и обстоятелствата по делото, на доказване в производството подлежат обстоятелствата, дали опонентите "ХИДРОСТРОЙ" АД и "ЛЮК" АДСИЦ, реално са използвали в периода 14.12.2015г. – 14.12.2020г. (с оглед датата на заявка за регистрация на заявената марка с вх.№ 161065 - 14.12.2020г.), притежаваната от тях марка „MALL VARNA“ с рег.№ 66466, за услугите, за които е регистрирана същата – клас 36: „сделки с недвижимо имущество“. Тежестта за установяване на тези обстоятелства е за заинтересованите страни, с оглед последицата на чл.58, ал.7 ЗМГО.

За установяване на тези обстоятелства са представили документи, съхранявани на CD, приложени по делото заедно с административната преписка. Представен е договор за наем, сключен на 04.02.2020г. между „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД (наемодател) и "ХИДРОСТРОЙ" АД (наемател), с предмет отдаване под наем на обекти – офис помещения, подробно описани в приложение към договора, които обекти се намират в „Комплекс“, означаващ MALL VARNA – търговски и бизнес център, находящ се в [населено място], [улица] - раздел „Дефиниции и тълкуване“ от договора. Представени са още договори от 15.12.2019г., 05.02.2020г. и 15.12.2019г., с които "ХИДРОСТРОЙ" АД в качеството си на собственик на „MALL VARNA“ отдава под наем на други ЮЛ, площ в сграда с наименование „MALL VARNA“ – подробно описани в договорите. Представени са още и издадени фактури с доставчик "ХИДРОСТРОЙ" АД, с основание наем на обекти в „MALL VARNA“; справки от счетоводството; снимки на търговски обект с рекламна табела „MALL VARNA“.

Доказателствата не са оспорени от жалбоподателя и се кредитират от съда. От тях е видно, че "ХИДРОСТРОЙ" АД, притежател на права върху марка „MALL VARNA“ с рег.№ 66466, е използвал марката във връзка с търговската си дейност, за услугите, за които е регистрирана по МКСУ - клас 36: „сделки с недвижимо имущество“. Видно е, че дружеството е отдавало под наем недвижими имоти – самостоятелни обекти, находящи се в търговски и развлекателен комплекс, с посочено в договорите наименование „MALL VARNA“. Посочено е, че "ХИДРОСТРОЙ" АД е собственик на комплекс с търговско наименование „MALL VARNA“, като знакът е поставен и в горната част на страниците от договорите. Видно е, че "ХИДРОСТРОЙ" АД е издавал фактури за дължимия наем от отдаване на обекти, като в издадените фактури на наемателите е посочено като основание наем на обекти в „MALL VARNA“. На сградата е поставена рекламна табела с надпис „MALL VARNA“, качено на интернет страницата, което се установява от констативен протокол на нотариус. Реално и недвусмислено марката е използвана именно в съществуващите облигационни правоотношения по договори за наем на недвижими имоти. В тази връзка, използването на заявената за регистрация марка с вх.№ 161065 „MALL VARNA МОЛ ВАРНА“, чийто знак е идентичен в едната част, а в останалата сходен до голяма степен със знака на регистрираната марка, за същите и сходни услуги като тези, за

които е регистрирана по-ранната марка (сделки с недвижими имоти), създава вероятност за объркване на потребителите, в това число и контрагенти по договори за наем на недвижим имот, относно субектът предоставящ услугата, предвид отчетливото използване на марката в договорите за наем сключени от "ХИДРОСТРОЙ" АД.

Правилно е становището на жалбоподателя, че заинтересованата страна "ЛЮК" АДСИЦ, не представя доказателства за ползване на марката в търговската си дейност, като дружеството и не взема становище в настоящото производство. Проведеното обаче, от "ХИДРОСТРОЙ" АД успешно доказване на реалното ползване на марката за услугите за които е регистрирана, в рамките на периода по чл.58, ал.1 ЗМГО, е достатъчно за настъпване на правната последица на чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО и да се приеме опозицията за основателна, тъй като е подадена от носител на правата върху марката, който реално я е използвал в търговската си дейност, което има за последица пречка за регистриране на заявената марка за тези услуги.

Неотнормирани за настоящото производство са доводите на жалбоподателя, че той използва неговата регистрирана марка с вх.№ 74772, която обаче, не е регистрирана за услугите, за които е регистрирана марка с рег.№ 66466 MALL VARNA, словна, заявена на 17.08.2006г. и регистрирана на 18.08.2008г. - за услугите от клас 36 на МКСУ „сделки с недвижимо имущество“. Защита на действителен притежател на нерегистрирана марка може да се проведе при подаване на опозиция по реда на чл.52 ЗМГО, което обаче е отделно и различно производство от настоящото, с оглед на което и възраженията на жалбоподателя, че реално е ползвал в дейността си нерегистрирана марка, не следва да се разглеждат в настоящото дело.

Предвид гореизложеното съдът намира, че обжалваният акт - Решение № РС-162-(1) от 11.10.2023г. на Председателя на Патентно ведомство, е правилен и законосъобразен, с оглед на което жалбата срещу него следва да бъде отхвърлена.

При този изход на делото, право на разноски има ответникът по жалбата на основание чл.143, ал.3 АПК, като в негова полза следва да се присъди юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева, на основание чл. 143, ал. 3 от АПК и чл.37 от Закона за правната помощ.

На основание чл.143, ал.4 АПК, в полза на заинтересованата страна "ХИДРОСТРОЙ" АД следва да се присъдят и направените от него разноски в размер на 8640 лева – платено адвокатско възнаграждение, съгласно приложения договор за правна защита и съдействие от 23.01.2024г.

Воден от горното, Административен съд София град, 27 състав

### **РЕШИ:**

**ОТХВЪРЛЯ** жалба на "МОЛ VARNA" ЕАД, срещу Решение № РС-162-(1) от 11.10.2023г. на Председателя на Патентно ведомство.

**ОСЪЖДА** "МОЛ VARNA" ЕАД с ЕИК[ЕИК], да заплати на Патентно ведомство на Р. България, на основание чл.143, ал.3 АПК, сумата от 100 лева – юрисконсултско възнаграждение.

**ОСЪЖДА** "МОЛ VARNA" ЕАД с ЕИК[ЕИК], да заплати на "ХИДРОСТРОЙ" АД с ЕИК[ЕИК], на основание чл.143, ал.4 АПК, сумата от 8640 лева – съдебни разноски.

Решението е постановено при участието на "ХИДРОСТРОЙ" АД и на "ЛЮК" АДСИЦ, като заинтересовани страни.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

**СЪДИЯ:**

