

# РЕШЕНИЕ

№ 6959

гр. София, 15.11.2023 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 33 състав,**  
в публично заседание на 02.11.2023 г. в следния състав:

**СЪДИЯ: Галин Несторов**

при участието на секретаря Антонина Бикова, като разгледа дело номер **6823** по описа за **2023** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 84, ал. 1 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/.

С Решение №РС-261-/1/ от 30.08.2021 г., издадено от председателя на Патентното ведомство на основание чл. 76, ал. 7, т. 3, вр. чл. 36, ал. 3, т. 1, вр. чл. 12, ал. 4 от ЗМГО се заличава регистрацията на Марка с рег. № 85466 СК С., комбинирана, за всички стоки, за които марката е регистрирана, а именно „водопроводни кранове за тръби“ от клас 11 на МКСУ;

Със същото решение по втори диспозитив, на основание чл. 76, ал. 7, т. 1, вр. чл. 36, ал. 3, т. 1, вр. чл. 12, ал. 7 от ЗМГО се оставя без уважение искане с вх. № 70120056/06.06.2019 г. от „Сакар Трейдинг“ ООД, за заличаване на регистрацията на Марка с рег.№ 85466 СК С., комбинирана.

Решението, в частта, с която е заличена регистрацията на процесната марка е оспорено от притежателя ѝ “ТОТИМ” ЕООД, ЕИК:[ЕИК], чрез процесуален представител адв.К.М..

Наведените и аргументирани подробно в жалбите основания за незаконосъобразност на акта са за допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, противоречие с материално правните разпоредби и несъответствие с целта на закона – чл. 146, т. 2 - т. 5 от АПК. Според оспорващата страна, административният орган не е събрал необходимите доказателства, което е довело до неправилно приложение на закона. По същество жалбоподателят твърди, че административният

орган изобщо не е изследвал „четвъртата“ кумулативна предпоставка - дали подалото искането за заличаване лице „Сакар Трейдинг“ ООД е действителен притежател на нерегистрираните марки, като тази предпоставка била пропусната при изброяването на кумулативните предпоставки. Във връзка с това излага подробни доводи, че качеството на искателя на „действителен притежател“ на нерегистрираните марки не било доказано, нещо повече - било опровергано в рамките на административното производство.

Моли съда да се произнесе с решение, с което да отмени решението на ПВ в оспорената част. Претендира разности

В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адв. Д., който поддържа жалбата на заявените основания. В депозираните по делото писмени бележки поддържа, че подалото искането за заличаване лице „Сакар Трейдинг“ ООД не е действителен притежател на нерегистрираните марки, тъй като в релевантния за спора период същите не са използвани само в търговската дейност на това лице. Нерегистрираните марки са били използвани и от други лица /вкл. и жалбоподателя/, които лица не са „икономически свързани лица“. Изискването нерегистрираната марка да е използвана само от едно лице не било абсолютно. Изключенията се отнасяли само до случаите, когато целта на закона е спазена. А целта на закона щяла бъде спазена, ако при използването ѝ отличителната способност на марката е съхранена - тоест, ако въпреки че марката е използвана от повече от едно лице, тя насочва потребителите към един и същи търговски източник. Специфичният случай, в който тази цел ще бъде автоматично спазена, бил когато използвалите марката няколко лица, са „икономически свързани лица“. В случая икономическа свързаност между използвалите нерегистрираните марки лица липсвала. Отделно от това, за да можело едно лице да се признае за „действителен притежател на нерегистрирана марка“ било необходимо използването на тази марка в релевантния за спора период да е довело до резултата потребителите, които видят марката, да свързват означените с нея стоки и услуги с конкретен търговски произход. Казано по друг начин, чрез използването ѝ притежателят на марката трябвало да е създал отличителност на пазара, тоест да е изпълнил целта, с която съществува закрилата на чл. 12, ал. 4 от ЗМГО.

Ответникът – председателят на Патентно ведомство на РБ се представлява от юриск. Х., който моли за отхвърляне на жалбата и претендира юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересуваната страна „Сакар трейдинг“ ООД, чрез адв. О. оспорва жалбата и моли за отхвърлянето ѝ. Поддържа, че представените по делото фактури и декларации от „Тотим“ ЕООД доказват единствено дистрибутиране на стоки от завод „С.“ от времето преди същият да бъде нает от „С. трейдинг“.

Административен съд – София - град, след като обсъди релевантите с жалбата основания, доводите на страните в съдебно заседание, прецени събраните по делото доказателства и служебно, на основание чл. 168, ал. 1, във връзка с чл. 146 от АПК, провери изцяло законосъобразността на обжалвания акт, намира за установено следното от фактическа страна:

Настоящото съдебно производство е второ по ред първоинстанционно разглеждане на спора, след като делото е върнато за ново произнасяне от ВАС със задължителни за съда указания по см. на чл. 224 от АПК.

„Тотим“ ООД, с ЕИК:[ЕИК], с адрес: Област Х., [община], [населено място], п.к.

6500, [улица], е притежател на Марка с рег. № 85466 СК С., комбинирана. Марката е заявена на 28.06.2012 г., регистрирана на 30.07.2013 г. и със срок на закрила до 28.06.2022 г. Марката е регистрирана за стоки от клас 11 на МКСУ, а именно: „водопроводни кранове за тръби“. Библиографските данни на марката съдържат и изображение:



Производството пред административния орган е образувано искане с вх. № 70120056/06.06.2019 г. по регистъра на ПВ, подадено от „Сакар Трейдинг“ ООД, с ЕИК:[ЕИК], с адрес: област Х., [община], [населено място]. Искането е с правно основание чл. 26, ал. 3, т. 1, вр. чл. 12, ал. 6 и чл. 26, ал. 3, т. 6 от ЗМГО /Обн., ДВ, бр. 81 от 14 септември 1999 г., отм./, съответстващи на чл. 36, ал. 3, т. 1, вр. чл. 12, ал. 4 и чл. 12, ал. 7 от сега действащия ЗМГО /Обн., ДВ, бр. 98 от 13 декември 2019 г./ С него подателят С. Т.“ ООД е заявил, че е действителен притежател на нерегистрирана словна търговска марка „С.“, която е използвана на територията на страната, преди датата на заявяване на атакуваната марка, за стоки, свързани с производство и търговия на „водопроводни кранове за тръби“ и за която е подал заявка за регистрация на марка с вх. № 149732. Отделно от това сочи, че е притежател и на марка с рег. № 103441 „СК“, комбинирана, за която също е налице действително търговско използване, предхождащо датата на заявяване на марка с рег. № 85466 СК С., комбинирана. Поддържа и това, че атакуваната марка следва да бъде заличена и доколкото същата съдържа фирма на друго лице.

Административното производство по издаване на оспореното решение започва по искане с вх. № 70120056/06.06.2019 г. по регистъра на ПВ, подадено от „Сакар Трейдинг“ ООД, с ЕИК:[ЕИК], с адрес: област Х., [община], [населено място]. Искането е с правно основание чл. 26, ал. 3, т. 1, вр. чл. 12, ал. 6 и чл. 26, ал. 3, т. 6 от ЗМГО /Обн., ДВ, бр. 81 от 14 септември 1999 г., отм./, съответстващи на чл. 36, ал. 3, т. 1, вр. чл. 12, ал. 4 и чл. 12, ал. 7 от сега действащия ЗМГО /Обн., ДВ, бр. 98 от 13 декември 2019 г./ С него подателят С. Т.“ ООД заявява, че е действителен притежател на нерегистрирана словна търговска марка „С.“, която е използвана на територията на страната, преди датата на заявяване на атакуваната марка, за стоки, свързани с производство и търговия на „водопроводни кранове за тръби“ и за която е подал заявка за регистрация на марка с вх. № 149732. Отделно от това сочи, че е притежател и на марка с рег.№ 103441 „СК“, комбинирана, за която също е налице действително търговско използване, предхождащо датата на заявяване на марка с рег.№ 85466 СК С., комбинирана. Поддържа и това, че атакуваната марка следва да бъде заличена и доколкото същата съдържа фирма на друго лице.

С писмо с изх.№ 124282(6)/09.01.2021 г. подателят е уведомен, че съгласно разпоредбата на чл. 36, ал. 7 ЗМГО, когато искането за заличаване е подадено във връзка с чл. 12, ал. 4 ЗМГО /съответстващ на чл. 12, ал. 6 от ЗМГО /отм./, действителното използване на нерегистрираната марка преди датата на подаване на заявката за регистрацията или датата на приоритета на по-късната марка трябва да е продължило до подаване на искането. Във връзка с това, на основание чл. 76, ал. 5, изр. 2 от ЗМГО на искателя е предоставена възможност в едномесечен срок да представи допълнителни доказателства, което той е направил.

След приключване на процедурата по чл.76, ал.1 и ал.2 от ЗМГО със заповед

№3-463-/1/ от 26.05.2021 г. на председателя на ПВ по чл.69 ЗМГО е назначен състав по спорове. Същият дава становище за основателност на искането за заличаване на регистрацията на Марка с рег. №85466 СК С., комбинирана на основание чл. 36, ал.3, т.1, вр. чл.12, ал. 4 ЗМГО по отношение на стоките „водопроводни кранове за тръби“ от клас 11 на МКСУ и за неоснователност на искането за заличаване на основание чл. 36, ал. 3, т. 1, вр. чл. 12, ал. 7 ЗМГО.

Възприемайки становището по материалното съдържание на акта, председателят на ПВ издава Решение №РС-261-/1/ от 30.08.2021г., с диспозитив както следва:

На основание чл. 76, ал. 7, т. 3 вр. чл. 36, ал. 3, т. 1, вр. чл. 12, ал. 4 ЗМГО се заличава регистрацията на марка с рег. № 85466 СК С., комбинирана, за всички стоки, за които марката е регистрирана, а именно: „водопроводни кранове за тръби “ от клас 11 на МКСУ;

На основание чл. 76, ал. 7, т. 1, вр. чл. 36, ал. 3, т. 1, вр с чл. 12, ал. 7 ЗМГО се оставя без уважение Искане с вх. № 70120056/06.06.2019 г. от „Сакар Трейдинг“ ООД, за заличаване на регистрацията на Марка с рег.№ 85466 СК С., комбинирана.

Основателността на искането, съответно, постановеното от административен орган заличаване е мотивирано с осъществяването на фактическия състав на чл. 36, ал. 3, т. 1, вр. чл. 12, ал. 4 от ЗМГО:

1. нерегистрирана марка, използвана от молителя; 2.подадена заявка за регистрация на нерегистрираната марка; 3.действително използване на нерегистрираната марка в търговската дейност на територията на страната, осъществявано от искателя; 4.начална дата на действително търговско използване на нерегистрираната марка, която е по-ранна от датата на подаване на процесната марка /28.06.2012 г. в случая/, като действителното търговско използване на нерегистрираната марка следва да е продължило до датата на подаване на искането за заличаване на регистрираната марка - 06.06.2019 г., в случая;/ 5.идентичност или сходство между нерегистрираната марка и процесната марка, и идентичност или сходство между стоките/услугите, обект на тези марки, което обуславя възникването на вероятност за объркване на потребителите.

Решение № РС-261-/1/ от 30.08.2021 г. е оспорено само в частта, с която на основание чл. 76, ал. 7, т. 3 вр. чл. 36, ал. 3, т. 1, вр. чл. 12, ал. 4 ЗМГО се заличава регистрацията на марка с рег. № 85466 СК С., комбинирана, за всички стоки, за които марката е регистрирана, а именно „водопроводни кранове за тръби “ от клас 11 на МКСУ.

С Решение № 4879/15.07.2022 г. по адм. д. № 11171/2021 г. на АССГ оспорването е отхвърлено като неоснователно.

С Решение № 7797/12.07.2023 г. по адм. д. № 9690/2022г. на ВАС е отменено Решение № 4879/15.07.2022г. по адм. д. № 11171/2021г. на АССГ, като делото е върнато за ново разглеждане и произнасяне съобразно дадените задължителни указания за тълкуване и прилагане на закона. Прието е, че съдът не е установил всички релевантни за спора факти и обстоятелства, не е обсъдил всички доказателства, в резултат на което е постановил решението си при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Според състава на ВАС в първоинстанционното решение липсват мотиви относно релевантните за спора доказателства. Последните не били обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност и по вътрешно убеждение. Съобразно приетите за установени обстоятелства съдът следвало да квалифицира фактите и да направи съответните правни изводи, които също следва да бъдат изложени в мотивите на решението. При мотивиране на фактическите и правни

изводи на съда, съдът следвало да се произнесе по фактическите и правни доводи и възражения на страните, както и да обсъди събраните по делото доказателства, да посочи върху кои от тях основава приетата за установена фактическа обстановка, като обоснове приемането им или изключването от доказателствения материал. Според мотивите в отменителното съдебно решение съдът не е обсъдил доказателствата, представени от „Тотим“ ООД в хода на административното производство. В случая става въпрос за представени от дружеството над 150 броя фактури издадени в периода януари - юни 2011 г., касаещи осъществени продажби от „Тотим“ ООД, преди датата на учредяване на „Сакар Трейдинг“ ООД и съдържащи нерегистрираната марка.

По изложените съображения е отменено решение № 4879/15.07.2022 г. по адм. д. № 11171/2021 г. на АССГ и делото е върнато за ново произнасяне.

При така установеното от фактическа страна, съдът достига до следните правни изводи:

По отношение на срочността и допустимостта на жалбата не се спори, а и този въпрос е изследван в предхождащите съдебни производства по адм. д. 11171/2021 г. на АССГ и адм. д. № 9690/2022г. на ВАС. Предвид на което съдът приема, че жалбата е процесуално допустима за разглеждане, подадена в срок, от лице неблагоприятно засегнат от волята на административния орган, срещу акт с неблагоприятно за молителя съдържание.

Оспореният в настоящото производство акт попада в хипотезата на чл. 75, ал. 12 от ЗМГО. Същото, в съответствие с нормата на чл. 76, ал. 8 от ЗМГО, се взема от председателя на ПВ или от оправомощен от него заместник-председател. Компетентността на издателя на процесното решение – председателя на ПВ, произтича от ЗМГО, поради което съдът намира, че решението не страда от порока по чл. 146, т. 1 АПК.

Съдът намира още, че е спазено изискването за форма на административния акт, регламентирано в чл.59 АПК, доколкото в специалния закон липсват конкретни изисквания в тази насока. Оспореното решение е в писмена форма и съдържа задължителните реквизити по чл. 59, ал. 2 АПК – наименование на органа, който го е издал; наименование на акта; адресат на акта; фактически и правни основания за издаването му; разпоредителна част; указания за реда и срока на обжалване; подпис на лицето, издало акта с означаване на заеманата от него длъжност. 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. Предвид това не е налице отменителното основание по чл. 146, т. 2 АПК.

Съдът счита, че при постановяване на оспореното решение не са допуснати нарушения на административно-процесуалните правила, установени в чл. 76 и сл. от ЗМГО, които да бъдат определени като съществени и които да мотивират неговата отмяна. Спазена е специфичната процедура по искане за заличаване на марката, като след подаване на искането е дадена възможност на маркопритежателят да участва в административното производство. Последният се е възползвал от тази възможност. Изготвено е становище от нарочен състав, конституиран със заповед №3-463-/1/ от 26.05.2021 г. на председателя на ПВ, включващ двама юристи и трима държавни експерти, с което е изпълнено изискването на ЗМГО, който е изготвил становище за

вземане на решение.

По съответствието с материалния закон съдът съобрази следното:

Спорещите ТМ са както следва: ранните марки с вх. № 149732 С. и с вх. №

149733 (рег. № 103441)  и процесната  С..

Съгласно чл. 36, ал. 3, т. 1, регистрацията на марка се заличава и когато марката е регистрирана в нарушение на чл.12 ЗМГО. Нормата на чл.12, ал. 4 ЗМГО предвижда, че при опозиция, подадена от действителния притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България, не се регистрира марка, когато тя е идентична или сходна на нерегистрираната марка и е предназначена за стоки или услуги, които са идентични или сходни на тези, за които нерегистрираната марка се използва, и във връзка с които за нея е подадена заявка за регистрация, при условие че нерегистрираната марка е действително използвана преди датата на подаване на заявката за регистрация или датата на приоритета на по-късната марка и това използване продължава до подаването на опозицията.

Чл. 26, ал.5, т. 1 от ЗМГО (отм.) гласи, че искане по чл. 26, ал. 3, т. 1 от същия закон може да се подаде от лицата по чл. 386, ал. 1 от ЗМГО (отм.), които не са упражнили правото си да подадат опозиция по чл. 386 или опозицията им е отхвърлена като недопустима. Посочените разпоредби съответстват на чл. 36, ал. 5, т. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1 от ЗМГО - Съгласно 52, ал. 1, т. 2 от ЗМГО (кореспондиращ на чл. 386, ал. 1, т. 1 от ЗМГО (отм.)), действителният притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България, и за която е подадена заявка за регистрация, може да подаде опозиция срещу регистрацията на марка, заявена по този закон.

Следователно, производството за заличаване на процесната марка на основание чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка чл. 12, ал. 4 от ЗМГО изисква наличието на: нерегистрирана марка, използвана от молителя; подадена заявка за регистрация на нерегистрираната марка; действително използване на нерегистрираната марка в търговската дейност на територията на страната, осъществявано от искателя; начална дата на действително търговско използване на нерегистрираната марка, която е по-ранна от датата на подаване на процесната марка; идентичност или сходство между нерегистрираната марка и процесната марка, и идентичност или сходство между стоките/услугите, обект на тези марки, което обуславя възникването на вероятност за объркване на потребителите.

Изброените елементи на фактическия състав са кумулативни и липсата на някой от тях води до неоснователност на опозицията.

Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 3 от ЗМГО реално използване означава: - използването по чл. 13, ал. 2 ЗМГО (поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки; предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, съхраняването или държането им с тези цели, както и

предлагането или предоставянето на услуги с този знак; вносът или износът на стоките с този знак; използването на знака като търговско или фирмено наименование или като част от търговско или фирмено наименование; използването на знака в търговски книжа и в реклами); - използването на марката от нейния притежател във вид, който не се различава съществено от вида, в който тя е била регистрирана; - поставянето на марката върху стоките или върху тяхната опаковка в Република България, независимо от това, че са предназначени само за износ. При преценката на реалното използване се вземат предвид мястото, продължителността, обемът и естеството на употреба на марката за стоките или услугите, за които е регистрирана.

Съгласно чл. 21, ал. 4 от ЗМГО ако използването е осъществено от трето лице със съгласието на притежателя на марката, то се счита за извършено от самия него.

В този смисъл реално е действителното използване на марката. Използването на марката трябва да съответства на нейната функция - да служи като гаранция за произхода на стоките или услугите, за които е регистрирана, позволявайки на потребителите да ги разграничат от конкурентните предложения на пазара. Следователно, освен изброените вече проявления на използване на марката, под реално използване трябва да се разбира преди всичко използването, което е способно да оправдае основното ѝ предназначение да отличава стоките или услугите. То не може да бъде символично и е необходимо е марката действително да е присъствала на пазара и да е създавала определена представа у потребителите за връзката ѝ с конкретна продуктова категория. С други думи за да е реално, използването трябва да е в степен, която да е обоснована за съответния икономически сектор като достатъчна за заемането и задържането на пазарни позиции. В този смисъл е Решение № 10655/18.07.2011г. на Върховния административен съд, който в мотивите си приема, че под понятието „реално използване” на една търговска марка освен проявлението на някой/някои от начините, посочени в цитираните по-горе разпоредби на ЗМГО, следва да се разбира преди всичко действителното използване, отговарящо на основната функция на марката, която се състои в това да гарантира на потребителя какъв е произходът на дадена стока или услуга. Решението на Съда на Европейския съюз за марката Minimax е основополагащо за разбирането на Съда на понятието реално използване на марка и начина на неговото оценяване. От изложеното в точки 36 – 39, обобщени в точка 43 на решение от 11 март 2003 г., Ansil, C-40/01, EU: C: 2003: 145 за марката Minimax, е видно, че реалното използване на марката е: 1.) използване на марката на пазара за стоките или услугите, защитени с марката и 2.) използване в съответствие с основната функция на марката – да гарантира на потребителя идентичност на стоките или услугите, като му позволи без всякаква вероятност от объркване да различава продукта или услугата от други, които имат друг произход. При преценката на реалното използване следва да се вземат предвид всички релевантни факти и обстоятелства, които установяват дали търговската

експлоатация на марката е реална, и по-специално дали такова използване се разглежда като обосновано в засегнатия икономически сектор, за да се създаде или да се поддържа пазарен дял на стоките или услугите, защитени с марката.

От данните по делото се установява, че „Сакар Трейдинг“ ООД реално е използвал в търговската си дейност нерегистрираните си марки с вх.№149732 „С.“, словна и марка с вх.№149733 „СК“, комбинирана, впоследствие регистрирана с рег.№103441, в качеството им на знаци, обозначаващи стоките „водопроводни кранове за тръби“ от клас 11 МКСУ преди датата заявяване на атакуваната марка - 28.06.2012 година.

От представените и приети по адм. д. № 11171/21 г. на АССГ писмени доказателства се установява, че С. Т.“ ООД е наел сградите и производствените мощности на завод „С.“, както и, че е назначил работници и служители на предприятието. В тази връзка представя договор за наем от 01.07.2011 г., сключен между „Сакар“ ЕАД и „Сакар Трейдинг“ ООД. Предмет на същия е отдаването под наем сградата на завод „С.“. Приложено е още и допълнително споразумение от 01.08.2011 г. за удължаване срока на горепосочения договор. Съгласно посочените материали, договорът за наем на недвижимия имот е сключен за период от една година, считано от 01.08.2011 г. (според допълнителното споразумение от 01.08.2011 г.). Според същия „Сакар Трейдинг“ ООД се задължава да използва обекта като производствен. Предвид представено допълнително споразумение от 02.08.2011 г., подателят на процесното искане получава правото временно (за срок от една година, считано от 01.10 2011 г.) и възмездно да използва машините на „Сакар“ ЕАД, необходими за извършване на производствени дейности. Съгласно уговорени в споразумението клаузи, наемателят („Сакар Трейдинг“ ООД) има правото да произвежда продукцията с наетите машини, а наемодателят („Сакар“ ЕАД) няма претенции към шамповането на името и емблемата на завод „С.“ върху производствената продукция. От приложените 4 бр. фактури (№ [ЕГН]/26.09.2011 г.; № [ЕГН]/06.10.2011 г. № [ЕГН]/23.11.2011 г. и № [ЕГН]/22.12.2021 г.), видно от които „Сакар“ ЕАД е издавал счетоводни документи на дружеството – искател за заплащане на ел. енергия за месеци от август до декември 2011 г. В хода на административното производство са представени удостоверения за трудов и осигурителен стаж и заемана длъжност на лицата Б. С. М. и Х. Д. Х., съответно служител и работник на завод „С.“. Предоставени са и декларации от същите лица, в които последните заявяват, че са заемали длъжности в завод „С.“, както и че предприятието е стопанисвано от „Сакар Трейдинг“ ООД, в периода от 2011 г. – 2019 г. Дадена е още информация за продукцията на предприятието, начина ѝ на производство, както и за дружествата с които са поддържани търговски отношения. Следва да се отчете фактът, че описаните декларации по естеството си са частни документи, в които се заявяват благоприятни обстоятелства от страна на служители на „Сакар Трейдинг“ ООД и предвид това се характеризират с по-ниска доказателствена стойност. Независимо от последното, тези




доказателства съдът цени като индичия за възможностите на „Сакар Трейдинг“ ООД да произвежда стоки (в частност по клас 11 от МКСУ) и да поставя нерегистрираната ТМ върху тях.

От представените счетоводни документи „Сакар Трейдинг“ ООД 80 бр. фактури, като 22 бр. от тях са придружени с описи, се установява, че същите са издавани в периода 25.07.2011 г. - 27.06.2012 г. от дружеството – искател, а получатели са други дружества: „Елдоминвест“ ООД, „Дека Трейд“ ООД, „Промел Инженеринг“ ЕООД, „Истра Ес Би Си“ ЕООД, „Беласица-Николов“ ЕООД, „Прибор П61“ ООД, „Тотим“ ООД и др. Посочените като купувачи във фактурите търговски дружества са със седалища в различни градове от цяла България, като [населено място], [населено място], [населено място], [населено място], [населено място], [населено място]. Реализирани са множество продажби на стоки като сферичен кран, спирателен кран с изпускател, сферична канела и др. Всяка фактура/опис към фактура съдържа информация за продуктов номер и наименованието на стоката, която се закупува, брой продадени количества, единична цена, обща стойност в лева на продадените стоки. Видно от представените счетоводни документи продажбите в периода 25.07.2011 г.-27.06.2012 г. са се осъществявали регулярно (ежемесечно). Съгласно фактурите количествата на продадените стоки са различни, между 20 - 6592 бр. от артикул, като общата стойност на всяка сделка варира между 37 лв. и 60 000 лв.


След датата на заявяване на атакуваната марка и до момента на подаване на процесното искане за заличаване, „Сакар Трейдинг“ ООД, представя още 35 бр. фактури, издадени в периода м. декември 2012 г. - м. май 2019 г., като част от тях са придружени с опис. Получатели по фактурите са: „Беласица-Николов“ ООД, [населено място]; „Дека Трейд“ ООД, [населено място]; „ФИЛБО“ ЕООД, [населено място]; „БАГИРА-111“ ООД, [населено място] и др. Всяка фактура/опис към фактура отново съдържа информация за продуктовия номер и наименованието на артикула, който се закупува, брой продадени количества, единична цена и обща стойност в лева на продадените стоки. Гореописаните фактури са примерни, като са представени по няколко от тях за съответната година в периода от 2012 г. до края на месец май 2019 г. Счетоводните документи свидетелстват за осъществявани регулярни продажби, в съответния период, на стоки водопроводни кранове за тръби, индивидуализирани с конкретни продуктови номера и наименование на артикулите.

Във връзка с гореописаните фактури и посочените в тях стоки са предоставени и каталог и брошура на завод „С.“. Същите следва да се разглеждат съвместно със представените счетоводни документи, доколкото е налице пълно съответствие между продуктовите номера и наименованието на артикулите, описани в представените фактури и тези, присъстващи в каталога и брошурата на завод „С.“. Сами по себе си, последните най-общо включват списък и снимки на артикули, които се рекламират и могат да бъдат поръчвани. В каталога се съдържат изображения на различните видове стоки, означени със

съответни продуктови (артикулни) номера, (напр. А 10 - възвратен клапан; А 41 - сферична канела; А 41СХ - сферична канела, секретна с холендър и т.н.), както и информация за различните цолажи, в които се предлага всеки един от

артикулите. Видно от изображенията върху част от стоките е отлят знакът . На последната страница от представения каталог пък е публикувано изображение на завод „С.“, като наименованието на същия е изписано, както на кирилица, така и с латинска транслитерация (SAKAR).


По отношение на предоставената брошура, следва да се отбележи, че върху

кориците на същата присъства изображението  и словният елемент “SAKAR“. Същата съдържа информация за различни видове артикули и техните продуктови номера, като включва и разписани технически данни за част от предлаганите стоки (напр. технически данни за артикул А 35m-m-сферични кранове с външни резби). Цитираните артикули и продуктовете им номера съответстват на тези, съдържащи се в каталога. Видно от изображенията на артикулите, публикувани в представената брошура, върху

част от тях е отлято изображението  и словен елемент “SAKAR“.

Въпреки, че са без дата обаче, както бе изложено по-горе в настоящото изложение, каталогът и брошурата на завод „С.“ следва да се разгледат съвместно с представените фактури, тъй като е налице съответствие между изобразените в тях артикули със съответните продуктови номера и тези, описани във фактурите.

Представени са 2 броя на вестник „Бизнес Ехро“ от месец април на 2012 г. Съгласно представени фактури № 00000000745 от 05.04.2012г. и № 000000000764 от 23.04.2012г., издадени на „Сакар Трейдинг“ ООД, както и два броя платежни нареждания, доказващи извършено плащане по фактурите, дружеството е заплатило рекламните услуги по отношение на двата броя на вестника. Поместената реклама във вестника включва латиничното изписване на фирмата на дружеството искател, а именно Sakar T., L., до което присъства

знака . В рекламното каре са публикувани снимки на различни видове водопроводни кранове за тръби.

От изложените по-горе доказателства съдът прави извод, че подателят на процесното искане „Сакар Трейдинг“ ООД е използвал нерегистрираните марки преди датата на подаване на процесната заявка за стоки от клас 11 на МКСУ - водопроводни кранове за тръби, както и в съответствие с изискванията на чл. 12, ал. 4 от ЗМГО (нов) използването на противопоставените марки и след датата на заявяване на атакуваната, т.е. до момента на подаване на процесното искане за заличаване.

По въпроса кой е собственик на нерегистрираната търговска марка съдът съобрази следното:

Липсва легално определение на понятието „действителен притежател на нерегистрирана марка“. В съответствие със задължителната съдебна практика, установена с постановеното по реда на чл. 290 ГПК Решение №195/31.01.2018 г. по т.д. № 370/17 година на ВКС, I т.о., граматическото тълкуване на употребеното от законодателя определение „действителен“ предполага като негови синоними определенията „реален“, „обективно съществуващ“, „фактически“. Противоположно на тях в правната теория и практика се поставят понятията „формален“ - този, за съществуването и действителността на който се изисква да бъде спазена определена правна форма или „правно възникнал“, „юридически“ – този, на който със закон е признато определено качество, за придобиването на което се изисква спазването на нарочно предвидена процедура и ред. Тъй като законът /чл.10 вр. разд.VI ЗМГО/ предвижда специален ред за възникване на собственически права върху търговска марка /притежание/ - чрез регистрация пред Патентното ведомство юридически признат /формален/ собственик /притежател/ на търговската марка е лицето, предприело действия и получило по този ред регистрация на знак като търговска марка. Легалната дефиниция за марка, дадена в чл. 9 ЗМГО, разглеждана в духа на закона, изразява волята на законодателя - чрез официалното признаване на качеството „притежател на търговска марка“ у дадено лице, да бъде защитено изключителното му право да използва, да се разпорежда и да забранява на трети лица използването без негово съгласие на определен знак, регистриран като търговска марка, но доколкото този знак е използван в търговската му дейност за отличаване на стоките или услугите му от тези на други лица.

Следователно понятието „действителен притежател на марката“, не е идентично с понятието „собственик на марката“, придобил права върху нея, чрез регистрацията ѝ по надлежния ред, а следва да бъде тълкувано в смисъл на правен субект, който реално /фактически/ ползва в търговската си дейност за обозначаване на негови стоки или услуги знак, идентичен или сходен на заявения такъв за регистрация като търговска марка.“

Понятието "действителен притежател" на нерегистрирана марка, от значение за решаване на процесния спор по същество, следва да се тълкува в рамките на производството по опозиция с правна квалификация чл. 12, ал. 4 ЗМГО. "Действителният притежател" на нерегистрираната марка е този, който я използва в търговската си дейност на територията на Република България, при кумулативното осъществяване на останалите предпоставки, посочени в разпоредбата. Според настоящият съдебен състав "действителният притежател" на нерегистрираната марка, именно предвид невъзможността да черпи права от нейната регистрация, трябва да докаже, че упражнява фактическата власт върху нерегистрираната марка по начин, че да се създава индикация за произход на търговска дейност. Разпоредбата на чл. 12, ал. 4 ЗМГО изисква използване на нерегистрираната марка в търговската дейност на опонента. Използването в търговската дейност по смисъла на чл. 13, ал. 2 ЗМГО е поставянето на знака

върху стоките или върху техните опаковки; предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, съхраняването или държането им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак; вносът или износът на стоките с този знак; използването на знака като търговско или фирмено наименование или като част от търговско или фирмено наименование; използването на знака в търговски книжа и в реклами; използването на знака в сравнителна реклама по начин, който е в нарушение на чл. 34 от Закона за защита на конкуренцията. Доколкото в конкретната хипотеза нерегистрираната марка е за стоки, използването ѝ в търговската дейност на дружеството трябва да показва връзката ѝ с предлаганите стоки срещу заплащане, като фактическото ѝ използване трябва да е довело до резултата потребителите да свързват означените с нерегистрираната марка стоки с един и същи търговски произход. Нерегистрираната марка следва да е използвана в търговската дейност на дружеството, претендиращо да е неин притежател, в процеса на търговия, като се съобрази нейната способност да идентифицира търговския произход на стоките на територията на България.

В тази връзка следва да бъдат отчитани продължителността на използването на марката, публичното ѝ представяне във връзка с стоките, които идентифицира, релевантния сектор на използването ѝ. В решението си по адм. д. № 6460/2022г. съставът на ВАС е имал възможност да посочи, че "приложимата в процесния спор норма на чл. 12, ал. 4 ЗМГО не съдържа изискване марката да бъде използвана единствено от опонента, за да се приеме, че същият е действителен притежател". За да се установи "действителният притежател" в хипотеза на фактическо използване на нерегистрираната марка от различни търговци, следва да се търсят конкретни признаци на понятието. Според настоящият съдебен състав, икономическата свързаност между търговците действително използвали нерегистрираната марка в търговията, както и способността на нерегистрирана марка да отличава услугите като притежаващи един и същи търговски произход, при използването и от различни икономически свързани лица, са безспорни и отличителни признаци на понятието "действителният притежател".

Така, от представените от „Тотим“ ООД доказателства не се установява дружеството да е притежавало нерегистрираните търговски марки. Точно обратното, установява се, че оспорващото дружество е ползвало марката по см. на чл. 21, ал. 4 от ЗМГО – със съгласието на притежателя ѝ. Така, от представените по адм.д. № 11171/2021 г. на л. 783-789 фактури от дата преди 28.06.2012 г. се свързват с фактури, издавани от „Сакар трейд“ ООД през процесния период (описани по-горе). От 11 бр. фактури, издадени от „Беласица-Николов“ ЕООД, в периода: февруари 2010 г. - ноември 2011 г. и фактури, издадени от „Сакар- Истра“ АД за периода 2003 г. - януари 2007 г. се установява, че „Тотим“ ООД е дистрибутор и препродава процесните стоки. Гореописаните фактури също включват артикулния номер на стоката, която се закупува, брой продадени количества, единична цена за съответен вид стока и

обща стойност в лева на продадените стоки. Видно от счетоводните документи, артикулните номера на стоките, описани в същите, съвпадат с тези от представения каталог на завод „С.“. Фактури на л. 127-136 с получател „Тотим“ ООД се свързват със споразумение за изключителни права л. 138-140) със страни ЖЕЙАНГ ФДХ Б. И. КО,ООД, Китай и „Тотим“ ООД, от което е видно, че българското дружество не е притежател на нерегистрирана ТМ, а лице по см. на чл. 21, ал. 4 от ЗМГО.

Останалите представени по делото доказателства от „Тотим“ ООД касаят период след регистрацията на процесната ТМ, респ. установяват ползване на регистрирана търговска марка.

Доказателството под номер 1 касае права на трети лица, които не са свързани с процесната марка. Доказателствата под номера 2,3,4, както и от 9 до 23, приложени към жалбата, са ирелевантни за спора / Продуктов каталог от 2015г. на „Тотим“ ООД, Продуктов каталог от 2018г. на „Тотим“ ООД, Продуктов каталог от 2020г. на „Тотим“ ООД, Фактури за продажба на стоки с марките с обобщена справка за всички продажби и 2 броя митнически декларации от 2013г.


Извлечения от сайта totim.bg от Wayback M. от 2016-2020 г., информационна страница от сайта totim.bg и фактури за изработка и поддръжка на сайта от периода 2010-2018 г.,извлечения от страницата на „Тотим“ ООД във Facebook, Проект за рекламна торбичка с фактура 2017 г. ,Фактури за продажба на стоки с марките с обобщена справка за всички продажби, 1 брой митническа декларация и етикети от 2014 г., 2 броя сертификати от 24.06.2014 г. с преводи на български език, Фактури за продажба на стоки с марките с обобщена справка за всички продажби, 1 брой митническа декларация, етикети и опаковки от 2015 г.,Фактури за продажба на стоки с марките с обобщена справка за всички продажби, 9 броя митнически декларации и опаковка от 2016 г.,Сертификат от 2017 г. с превод на български език, Фактури за продажба на стоки с марките с обобщена справка за всички продажби и 9 броя митнически декларации от 2017 г.,Фактури за продажба на стоки с марките с обобщена справка за всички продажби и 9 броя митнически декларации от 2018 г.,Фактури за продажба на стоки с марките с обобщена справка за всички продажби и 13 броя митнически декларации от 2019 г.,Фактури за продажба на стоки с марките с обобщена справка за всички продажби и 9 броя митнически декларации от 2020 г.,Фактури за продажба на стоки с марките с обобщена справка за всички продажби от 2021г./ Тези доказателства могат да установят евентуално ползване на регистрираната от „Тотим“ ООД марка, след датата на подаване на заявката -28.06.2012 година. Притежанието върху нерегистрираната марка обаче се изразява в ползването /преди 28.06.2012 г., в случая / в търговската дейност на незащитен знак чрез извършването на действия /със стоки и услуги/, с които определено лице се афишира като притежател на търговска марка, без юридически да е признато за такъв.

Доказателствата под номер 5 /митническа декларация и придружаващите я

фактура и сертификат за произход /Китайска Н.Р./ и доказателството под номер 8 /сертификат за техническо изпитване/ не съдържат посочване на наименованието „СК С.“ или графичното означение на марка с регистров №85466 на ПВ. В този смисъл те не доказват поставянето на търговския знак върху стоки или пък пускането на пазара на стоки, носещи този търговски знак или под този търговски знак. Те установяват само търговска дейност на жалбоподателя „Тотим“ ООД със стоки от клас 11 по МКСУ, но не и използване на този тип стоки под конкретен търговски знак. По отношение на доказателствата под номера 6 и 7 / Снимки на спирателни вентилф и техните опаковки, Чертеж на спирателен вентил и договор от 2010г., с превод на български език / следва да бъде посочено, че снимките и чертежът не са свързани по никакъв със споразумението. В последното няма препращане към тях, нито съдържа клауза за произвеждане на продуктите под марката .

Предвид гореизложеното съдът приема, че „Сакар Трейдинг“ ООД е действителен притежател и реално е използвал в търговската си дейност нерегистрираните си марки с вх. №149732 „С.“, словна и марка с вх. №149733 „СК“, комбинирана, впоследствие регистрирана с рег. №103441, в качеството им на знаци, обозначаващи стоките „водопроводни кранове за тръби“ от клас 11 МКСУ преди датата заявяване на атакуваната марка - 28.06.2012 година. Обстоятелството, че други лица, сред които и жалбоподателят са закупували и препродавали същите тези стоки в релевантния период не ги превръща в „действителни притежатели на марката“.


Формално условие за допускане на претенцията за нерегистрирана марка е тя да бъде заявена. Видно от заявка за регистрация с вх. № 149732 „С.“, се установява, че на 27.02.2018г. „Сакар Трейдинг“ ООД е заявило словна марка за стоки от класове 6 и 11 на МКСУ. Освен това, на същата дата (27.02.2018г.) горесцитираното дружество е заявило и марка „СК“, комбинирана, за която на 19.10.2018г. е получило регистрация с № 103441. Сравнението на заявените от подателя на процесното искане марки и нерегистрираните знаци показва

припокриване по отношение както на фигуративния елемент , така и на словния елемент „С.“. Съвпадение има и между заявените стоки от клас 11 на МКСУ и тези, за които се твърди, че са използвана нерегистрираните марки. Оттук формалното изискване по чл. 12, ал. 4 от ЗМГО се счита за изпълнено.

Налице е идентичност на стоките на нерегистрираната марка и регистрираната такава. В случая става въпрос за стоки от клас 11 на МКСУ, а именно „водопроводни кранове за тръби“. Отчитайки тяхното естество и предназначение съдът намира, че същите са идентични на атакуваните стоки, за които е регистрирана процесната марка, тъй като сравняваните са посочени с еднакви (идентични) термини, удовлетворяват едни и същи потребности.

Сравнението между марките включва преценка за наличието на фонетично, визуално и смислово сходство.

Противопоставените по-ранните марки с вх. № 149732 С. и с вх. № 149733 (рег.

№ 103441)  и процесната  С..

Процесната марка е комбинация от фигуративен и словен елемент. Първата част от знака най-общо казано е стилизация на буквите "С" и "К" като геометрична фигура. Същата представлява удебелен черен контур на полуокръжност, наподобяваща буквата „С“ и прекъсната в дясната си част, от вписаната в нея буква „К“, която също е изписана с удебелен шрифт в черен цвят. Словният елемент на марката „С.“ е изписан на кирилица, с главни букви, със стандартен удебелен шрифт, в черен цвят.


По-ранната марка с вх. № 149732 се състои изключително от словния елемент „С.“, изписан със главни букви.

По-ранната марка с вх.№ 149733, по-късно регистрирана с № 103441 се състои от фигуративният елемент, който представлява удебелен черен контур на полуокръжност, наподобяваща буквата „С“ и прекъсната в дясната си част, от вписаната в нея буква „К“, която също е изписана с удебелен шрифт в черен цвят.

Визуалното сравнение между марките показва, че е налице висока степен на сходство между атакуваната и нерегистрираните марки, доколкото последните се съдържат изцяло в състава на знака на марка с рег. № 85466 СК С., комбинирана.

От гледна точка на фонетиката, процесната марка се произнася като: „СЪ- КЪ С.“. Предвид изображението на марката обаче е възможно стилизираните като геометрична фигура букви „С“ и „К“ да бъдат пропуснати от релевантния потребител и съответно да бъде произнесен единствено словния елемент „С.“. Нерегистрираните марки на искателя, ще бъдат произнесени пък като „С.“ (марка с вх.№ 149732) или „СЪ-КЪ“ (марка с вх.№ 149733). Фонетичното сходство се определя от дължината на думите, броя на буквите, броя на сричките, броя на съвпадащите звуци, взаимно разположение на еднакви или близки звуци или звукосъчетания. Предвид това се стига до извод за наличието на фонетично сходство на сравняваните знаци, доколкото звученето на нерегистрираните марки се съдържа изцяло в това на атакуваната марка.

По отношение на семантиката на атакуваната марка, на първо място следва да

се има предвид, че фигуративният елемент  има фантазиен характер. Словният елемент обаче от друга страна носи своята семантична натовареност и би се свързал с едноименната планина С., намираща се в Ю. България. Предвид горното следва да се отбележи, че доколкото противопоставената марка с рег.№ 103441 се състои изцяло от фигуративен елемент и е с фантазиен характер, същата не може да бъде сравнявана с атакуваната марка от гледна точка на семантиката. По отношение на марка с вх. № 149732 „С.“, словна и процесната марка е налице смислова идентичност, доколкото нерегистрираната марка се съдържа изцяло в състава на атакуваната.

Вероятността за объркване на потребителите се преценява общо въз основа на

всички относими по случая фактори.

В настоящия случай, конфликтните стоки от клас 11 на МКСУ, за които бе установена идентичност, представляват водопроводни кранове. Този вид стоки е насочен както към масовия потребител, така и към професионалните потребители. Предвид естеството и предназначението на цитираните стоки и съответните потребители, степента на внимание следва да се определи като средна.

При общата преценка за вероятността за объркване определяща роля играе впечатлението, което марките създават у потребителите. Отчита се принципът, че те възприемат марката в нейната цялост, а не като я разделят на отделните ѝ компоненти. Освен това, при преценката за вероятност за объркване на потребителите трябва да се има предвид, че сходството на марките и сходството на техните стоки и/или услуги са взаимно зависими, в смисъл че по-ниската степен на сходство между стоките и/или услугите може да се компенсира от по-високата степен на сходство между марките и обратно.

С оглед на горното, предвид идентичността на стоките, в случая е необходимо знаците да се различават в достатъчна степен един от друг, за да се изключи напълно вероятността за объркване. Доколкото нерегистрираните марки се съдържат изцяло в състава на процесната марка и се установява висока степен на сходство между сравняваните знаци, както и идентичност на стоките „водопроводни кранове за тръби“ от клас 11 на МКСУ на марките в конфликт, то заключението е, че съществува вероятност за объркване на потребителите.

Установените по делото факти осъществяват приложеното от органа материалноправно основание по чл. 36, ал. 3, т. 1, вр. чл. 12, ал. 4 от ЗМГО за заличаване регистрацията на Марка с рег. № 85466 СК С., комбинирана, за всички стоки, за които марката е регистрирана, а именно „водопроводни кранове за тръби“ от клас 11 на МКСУ. С оглед на това и като намери, че оспореното решение е издадено от компетентен орган, при спазване на установената форма и на административнопроизводствените правила, съдът намира за неоснователна подадената жалба.

При този изход на спора и на основание чл.143, ал.3 и ал.4 АПК, правото на разноска е възникнало за ответника и ЗС, за която оспореното решение е благоприятно. То е своевременно упражнено само от ответника, като е поискано присъждането на юрисконсултско възнаграждение, което съдът определя в размер на 250 лева - чл. 37 от Закона за правната помощ и чл.24 от Наредбата за заплащането на правната помощ.

Предвид горното и на основание чл. 172, ал. 2 и чл. 143, ал. 4 от АПК, Административен съд София-град, II отделение, 33-и състав,

### РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалба на “ТОТИМ” ЕООД ЕИК:[ЕИК], чрез пълномощник адв. К.М., срещу Решение №РС-261-/1/ от 30.08.2021 г., издадено от председателя



на Патентното ведомство, в частта му, с която, на основание чл. 76, ал. 7, т. 3 вр. чл. 36, ал. 3, т. 1, вр. чл. 12, ал. 4 ЗМГО се заличава регистрацията на Марка с рег. № 85466 „СК С.“, комбинирана, за всички стоки, за които марката е регистрирана, а именно „водопроводни кранове за тръби“ от клас 11 на МКСУ ОСЪЖДА “ТОТИМ” ЕООД ЕИК:[ЕИК], да заплати на Патентно ведомство сумата в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева, разноси за съдебното производство.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 - дневен срок от съобщаването му, чрез Административен съд София – град, пред Върховен административен съд.

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

СЪДИЯ: