

РЕШЕНИЕ

№ 5653

гр. София, 10.10.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 23 състав,
в публично заседание на 18.04.2022 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Антоанета Аргирова

при участието на секретаря Емилия Митова, като разгледа дело номер **1345** по описа за **2022** 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/, вр.чл.84, ал.1 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/.

Образувано е по Жалба №BGN/N/2016/144229-/20/ от 08.02.2022 година по регистъра на Патентно ведомство, подадена от [фирма],[ЕИК], чрез пълномощника-adv.С. С. срещу Решение №РС-352-/1/ от 06.12.2021 г., издадено от председателя на Патентното ведомство, с което на основание чл. 75, ал. 10, т. 4 от ЗМГО е отменено решението от 02.12.2020 г. по Опозиция с вх. № 70078936/29.09.2017 г. срещу регистрацията на марка с вх. № 144229 ТОПЛИВО, словна, а преписката е върната за ново произнасяне. Наведените основания за оспорване са за допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и противоречие с материалноправните норми-чл.146, т.3 и т.4 АПК. Осъществяването им е аргументирано с твърдения и доводи, че съгл.чл.52, ал.1, т.2 ЗМГО опонент в рамките на това производство може да бъде единствено „действителният притежател“ на нерегистрирана марка. В оспореното решение обаче липсвало изследване какво се изисква, за да може да се приеме, че дадено лице притежава това качество, следователно неизследвано останало обстоятелството, дали опонентът в административното производство е доказал, че е действителен притежател на използвания в търговията знак. В мотивите на оспореното решение не били обсъдени аргументите на заявителя-жалбоподател в съдебното производство. Грешно били кредитирани или пък напълно игнорирани събраните в производството доказателства. Незаконосъобразно в хода на

производството било постановено и Решение №РС-144-/1/10.05.21 година на председателя на ПВ, с което било отказано производството по опозиция да бъде спряно поради наличието на друго производство, от което зависел изхода на настоящото производство. Поддържа, че [фирма] не е действителният притежател на марката, а само един от няколко отделни и независими правни субекти, ползващи същия знак. Не било изследвано и доказано, че опонентът упражнява фактическата власт върху нерегистрираната марка и тя се свързва с него. Отделно от това, „всички въпросни дружества-ползватели“ чрез ползването на процесния знак нарушавали права върху регистрирана по-ранна търговска марка именно на заявителя на отказаната заявка- [фирма]. Следователно подобно недобросъвестно и нарушаващо ползване на знака не можело да води до благоприятни последици за нарушителите и да им предоставя възможността да се противопоставят на по-късни марки на „действителен притежател“ на марка ТОПЛИВО. За да бъде признато качеството на „действителен притежател“ на марката не било достатъчно да бъде доказано единствено използването на знака в търговската му дейност. Действителен притежател на нерегистрирана марка било само лицето, което добросъвестно е използвало в търговската си практика знак, афиширало се е като единствен негов притежател, упражнявало е контрола и фактическата власт върху него и по този начин е наложило свои стоки/услуги на пазара и марката се свързва само и единствено с него. В случая опонентът не притежавал това качество. Освен това от доказателствата се установявало, че Ю. „Сдружение „Топливо“ било приело Правила за рекламна политика, с които неговите членове, между които и опонента, е следвало да се съобразяват. Това обстоятелство сочело, че ако има лице, което е упражнявало контрол над използването на означението „Сдружение „Топливо“, това по-скоро било посоченото ЮЛ- Ю. „Сдружение „Топливо“, а не опонентът. Неотнормимо било и обстоятелството, че дадени лица можели да са свързани, вкл. и по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ, защото действителният притежател на нерегистрираната марка следвало да докаже, че именно той, а не трети, било и то свързани с него лица, използват знака и упражняват контрол над това използване. След представените от опонента доказателства за използване на знака се намирили и такива от лицето [фирма] /понастоящем [фирма]/, което не било свързано с опонента. Обстоятелството, че и двете лица членували в едно и също Ю. не обуславяло икономическа свързаност помежду им. Това било допълнително доказателство, че „Топливо-2 Е. не е упражнявало контрола над използването на „Сдружение Топливо“, поради което не можело да притежава качеството на „действителен притежател“ на марката.

С писмения отговор по жалбата, заинтересованата страна /ЗС/ - [фирма], чрез процесуалния си представител-адв. С. оспорва жалбата и моли за отхвърлянето ѝ. Поддържа, че фактическият състав на чл.12, ал.4 ЗМГО включва четири кумулативни предпоставки, а именно: опозицията да е подадена от действителния притежател на нерегистрираната марка /чл.52, ал.1, т.4 ЗМГО/; да е налице търговско използване /по способите, посочени изчерпателно в чл.13, ал.2 ЗМГО/ на нерегистрираната марка на територията на България, осъществявано преди датата на заявяване за регистрация на атакуваната марка и продължило до датата на подаване на искането за заличаване; идентичност или сходство на използваната нерегистрирана марка и атакуваната регистрирана марка и идентичност или сходство между стоките/услугите, за които е използвана нерегистрираната марка и за които е регистрирана по-късната марка, които идентичност или сходство могат да създадат вероятност от объркване на

потребителите. / Тази предпоставка произтичала от целта на чл.12 от ЗМГО в неговата цялост, а именно предоставяне на закрила при конфликт между права върху марки, от които биха могли да бъдат накърнени интересите на притежателите на по-ранните марки/ и подадена заявка за регистрация на нерегистрираната марка. Акцентира, че съдебната практика във връзка с използването на марки разграничава понятието „действително използване в търговската дейност“, с което си служи чл.12, ал.4 ЗМГО /ал.6 по стария закон/ от понятието „реално използване“, с което си служи чл. 21 от ЗМГО /чл.19 по стария закон/. Жалбоподателят правилно посочвал, че прилагането на чл.12, ал.4 от ЗМГО изисква да се установи факта дали лицето, което претендира да е действителен притежател на нерегистрираната марка, наистина има това качество, както и липсата на законова дефиниция на понятието „действителен притежател на нерегистрирана марка“. Неправилна обаче била тезата на жалбоподателя относно същността на понятието „действителен притежател на нерегистрирана марка“. Тя не била базирана нито на целта на закона, нито на относима експертна и съдебна практика, а само и единствено на произволна аналогия с института на недобросъвестността при заявяване на марки и свързаната с този институт практика на гражданските съдилища. ЗС поддържа, че признаците на „действителния притежател на нерегистрирана марка“ могат донякъде да бъдат извлечени от 2 източника – 1/ методическите правила за провеждане на експертиза и 2/ целта на нормата на чл.12, ал.4 от ЗМГО, включително в контекста на съдебната практика по прилагането ѝ. В Методическите указания /МУ/ за прилагане на чл.11 и 12 от ЗМГО е посочено, че доколкото използването на нерегистрираната марка е фактическо, а не е на правно основание, лицето, което претендира да е „действителен притежател на нерегистрираната марка“ трябва да представи доказателства, които го свързват пряко с използването ѝ - а доказателствата, сочещи, че нерегистрираната марка е използвана и от други лица, а не само от това, което претендира да е неин „действителен притежател“, оборват, а не доказват титулярството му върху знака“. Това изискване за изключителност на използването не се отнасяло за случаите, в които нерегистрираната марка е използвана от лице, икономически свързано с лицето, което твърди, че е неин действителен притежател. В този смисъл, ако нерегистрирана марка се използва от няколко икономически свързани лица, то всяко едно от тях можело да има качеството на действителен притежател на нерегистрираната марка, защото означените с тази марка стоки/услуги практически имали еднакъв, а не различен търговски произход. В този смисъл била и актуалната национална съдебна практика / Решения на ВАС по: адм. дело № 3281/2017 г., адм.дело № 9642/2018 г., №6584/2021 г./

В съдебно заседание пред АССГ, пълномощникът на жалбоподателя поддържа жалбата и моли за отмяната на оспореното решение, както и за присъждането на разноските за съдебното производство.

Ответникът-председателят на ПВ чрез процесуалния си представител-юрк.Т. оспорва жалбата и моли за отхвърлянето ѝ. При условията на евентуалност, ако съдът уважи жалбата, релевира възражение за прекомерност на заплатеното адвокатско възнаграждение.

ЗС [фирма] чрез процесуалния си представител-адв.С. моли за отхвърлянето на жалбата по съображенията в писмения отговор, както и за присъждането на разноски.

Административен съдСофия- град, след като обсъди релевираните с жалбата основания, доводите на страните в съдебно заседание, прецени събраните по делото

доказателства и служебно, на основание чл.168, ал.1, вр.чл.146 от АПК, провери изцяло законосъобразността на обжалвания акт, намира следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е допустима-налице са условията, съответстват пречките, свързани със съществуването и упражняването на субективното публично право на жалба. Жалбата е подадена срещу акт, подлежащ на съдебно оспорване, от лице с правен интерес и при спазване на преклузивния 2-месечен срок по чл.84, ал.1 ЗМГО.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна, по следните съображения:

[фирма] е подало Опозиция с вх. № 70078936/29.09.2017 г. срещу регистрацията на Марка с вх. № 144229 ТОПЛИВО, словна, заявена на 14.12.2016 г. за услуги от класове 35, 36 и 39 на МКСУ.

Марка с вх. № 144229 ТОПЛИВО, словна е заявена от [фирма].

Основанието на подадената опозиция е разпоредбата на чл. 38б, ал.1, т. 1, вр. чл. 12, ал. 6 ЗМГО /отм./, съответстващ на чл. 52, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 4 ЗМГО /Обн., ДВ. бр. 98 от 13 декември 2019 г./. С нея лицето по чл. 52, ал.1 претендира, че е притежател на по-ранна нерегистрирана марка „Сдружение ТОПЛИВО строителни материали“, словна, която е използвал в търговската дейност на територията на Република България преди датата на заявяване на процесната марка и за която е подал заявка за национална регистрация на марка с вх. № 147720. Марката била използвана за услугите „управление и организиране на търговски сделки; услуги за продажби на дребно и едро, свързани със строителни материали“ от клас 35, „отдаване под наем на търговски обекти“ от клас 36 и „транспорт: транспортни услуги: опаковане и пакетиране на стоки; услуги за опаковане и съхранение; отдаване под наем на складове за стоки; съхранение на товари в складове; съхранение на стоки в складове; транспортиране на строителни материали" от клас 39 на МКСУ.

Опозицията е насочена срещу следните услуги: клас 35: управление на търговски сделки; услуги, свързани с търговия със строителни материали": клас 36: „отдаване под наем на магазини“, клас 39: „транспорт, опаковане, съхранение и спедиция на строителни материали; отдаване под наем на складове.“

Марка с вх. №147720 "Сдружение ТОПЛИВО строителни материали", комбинирана е заявена от опонента на 28.09.2017 г. за услуги в класове 35, 36 и 39 на МКСУ: клас 35: „управление и организиране на търговски сделки; съдействие при управлението на търговски сделки; администрация на търговски сделки на магазини за продажба на дребно; услуги за продажби на дребно и едро, свързани със строителни материали; бизнес управление на търговски обекти за търговия на едро; бизнес управление на търговски обекти за търговия на дребно “; клас 36: „отдаване под наем на търговски обекти“; клас 39. „транспорт; транспортни услуги; опаковане и пакетиране на стоки; услуги за опаковане и съхранение; отдаване под наем на складове за стоки; съхранение на товари в складове; съхранение на стоки в складове; транспортиране на строителни материали

По подадената опозиция е постановено решение от 02.12.2020 година, с което назначеният със Заповед №801/23.09.2020 г. на председателя на ПВ състав по опозиции я е оставил без уважение. Изложените съображения са, че представените от опонента доказателства установяват по недвусмислен начин, че използването на името „Сдружение Топливо“ не може да се свърже еднозначно с конкретен търговски произход, още повече с едно единствено лице, а последното не само не се отричало, но и се твърди от опонента. Няма и доказателства, доказващи категорично

съществуването на складове и магазини с марката, поставена на видно място. Липсата на такива доказателства подсилвали вероятността под името „Сдружение Топливо“ да не се упражнява търговска дейност, а обектите под името „Сдружение топливо“ да са на различни лица, които членуват в сдружението и използват свободно неговото име, за да обозначат принадлежност към него, но без на практика да извършват стопанска дейност с неговото име. В обобщение е приел, че опонентът [фирма] не е представил доказателства, от които да се установи фактичното използване на знака „Сдружение Топливо“, като индикация за произход на търговска дейност, свързана с [фирма]. Нямамо доказателства, които да установят, че потребителите разпознават името „Сдружение Топливо“, като марка във връзка с услуги с конкретен търговски произход, още повече свързан единствено с опонента [фирма]. Следователно не било доказано използването на знак „Сдружение Топливо“, в качеството му на марка, за обозначаване на услуги, предлагани от опонента при осъществяване на търговската му дейност на територията на Република България.

По жалба на опонента е било образувано производство срещу решението на състава по опозиции. Уведомен е заявителя, който е упражнил правото си на възражение в едномесечен срок.

Изготвено е становището от назначения със Заповед №3-874-/1/24.08.2021 година на председателя на ПВ състав по спорове за основателност на жалбата.

Възприемайки становището на състава по материалното съдържание на акта, председателят на ПВ е издал оспореното пред съда решение.

В мотивите към оспореното пред съда административно решение е прието за установено, че В. О. Щ. в релевантния по спора период е едноличен собственик на опонента [фирма], съдружник в дружествата [фирма], [фирма], [фирма], както и председател на „Сдружение Топливо“- сдружение за осъществяване на дейност в частна полза по смисъла на чл. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Целите на сдружението са: да поддържа и защитава интересите на производителите и търговците на строителни, инертни материали, оборудване, обзавеждане, аксесоари и консумативи за строителството: да спомага за развитието на производството и търговията на строителни, инертни материали, оборудване, обзавеждане, аксесоари и консумативи за строителството по стандартите, приети и наложени от страните-членки на Европейския съюз; да подпомага осигуряването на висок имидж на производителите и търговците на строителни, инертни материали, оборудване, обзавеждане, аксесоари и консумативи за строителството в Република България и чужбина: да координира сходна и взаимноизгодна стопанска политика между членовете на сдружението: да запознава своите членове с нови технологични, правни и икономически възможности за икономическото им израстване; да допринася за създаването на подходяща икономическа и правна рамка за производството и търговията със строителни, инертни материали, оборудване, обзавеждане, аксесоари и консумативи за строителството. Членове на сдружението са [фирма], [фирма], [фирма] и др. Въз основа на това е прието, че [фирма], [фирма]“, [фирма], [фирма], „Сдружение Топливо“ са свързани лица по смисъла на § 1 от ДР на Търговския закон, тъй като дейността на дружествата се контролира и управлява от едно и също физическо лице.

Приел е още, че в периода преди датата на заявяване на атакуваната марка - 14.12.2016 г., както и към подаване на опозицията, по-ранната марка се е използвала регулярно и продължително през периода от опонента [фирма]

за услуги по продажба на едро и дребно на произведени от трети лица строителни материали и съпътстващите ги услуги по организиране и управление на сделките, сключвани с купувачите по отношение стоките на тези трети лица. Тези услуги са предлагани и предоставяни в търговски обекти, стопанисвани от [фирма], означени с нерегистрираната марка. Последното се установило от приложените разпечатки от G. maps, визуализиращи обектите, както и от сключените договори за наем. Търговските обекти по своето естество представляват едновременно магазини и складове за съхранение на стоките на трети лица, които се предлагат на едро и дребно в тези търговски обекти. Предвид това, дейността на опонента по продажба на едро и дребно на стоки и управление на тези продажби включва в себе си и предхождащото я складиране и опаковане на стоките на третите лица. [фирма] е осъществявало транспортиране на опакованите и пакетирани от него стоки на трети лица, в частност строителни материали, като транспортните средства, служещи за предоставяне на услугите, са означени с нерегистрираната марка. С оглед на това приел за доказано действително търговско използване на нерегистрираната марка "Сдружение Топливо" за услугите „управление и организиране на търговски сделки; услуги за продажби на дребно и едро, свързани със строителни материали” от клас 35 и „транспорт; транспортни услуги; опаковане и пакетиране на стоки; услуги за опаковане и съхранение; съхранение на товари в складове; съхранение на стоки в складове; транспортиране на строителни материали " от клас 39 на МКСУ. Използването е по начин, показващ, че марката е била позната и свързвана с нейния действителен притежател от достатъчен брой лица. Във връзка с това изрично е отбелязано, че е установено, че нерегистрираната марка Сдружение Топливо е използвана, както от притежателя на нерегистрираната марка [фирма], така и от негови свързани лица – [фирма], [фирма], „Кооперация Топливо" АД, Сдружение Топливо и [фирма].

За неустановено е прието използване на нерегистрираната марка за услугите „отдаване под наем на търговски обекти" от клас 36 и „отдаване под наем на складове за стоки " от клас 39 на МКСУ от [фирма].

Тези фактически установявания са направени, обратно на доводите на жалбоподателя, след съобразяване с нематериалното естество на услугите и липсата /обикновено/ на физически предмет, върху който да се постави марката за услуги /за разлика от марката за стоки/, поради което използването на марката трябва да показва връзката ѝ с предлагането или предоставянето на услугите, тези услуги не трябва да са инцидентни и трябва да са извършвани срещу заплащане. Отчетено е, че при услугите марката обикновено се намира върху рекламните материали, билбордове, ценови листи, табели за означаване на обекти, които предоставят услугите, документи и т.н. По отношение на декларациите на лица за търговски взаимоотношения с дружеството опонент [фирма] е отчетено, че е трудно за проследяване /предвид много големия списък с клиенти на [фирма]-Приложение № 1 към опозицията/ дали лицата, от които произхождат приложените декларации са клиенти на опонента. Отчетено е, че декларациите са създадени за целите на производството по опозиция и

административната жалба. По тази причина те са преценени във връзка с останалите събрани и обсъдени доказателства, и въз основа на това е прието, че информацията от тях позволява да се направи извод, че [фирма] е извършвало търговска дейност и по-специално продажба на строителни материали на трети лица в стопанисваните от него магазини и складове, означени с нерегистрираната марка ТОПЛИВО. Обсъдени са представените фактури за изработени рекламни материали, снимки и др. и възможността да бъдат свързани помежду си. В обобщение всички представени и събрани множество доказателства са обсъдени подробно, поотделно и в тяхната съвкупност, като съдът не констатира да е налице игнориране на доказателства или предаване на доказателствена стойност на някои от тях, каквато те нямат.

При тези фактически установявания съдът обуславя следните правни изводи:

Оспореното административно решение е издадено от председателя на Патентното ведомство, който е компетентният орган, в съотв. с чл. 75, ал. 12 ЗМГО. Спазена е изискуемата от закона форма и процедурата по в чл.75, ал.1- ал.10 ЗМГО, за което и страните не спорят.

Основните спорни между страните въпроси са свързани с това налице ли е била временна пречка за произнасяне-основание за спиране на производството /1/ и с приложението на материалния закон /2/.

За разрешаването им, съдът излага следното:

1. Жалбоподателят в съдебното производство и заявител на процесната марка- [фирма] е подал до ПВ Искане с вх. № BG/N/2016/144229-[17] 26.03.2021 г. за спиране на административното производство по жалбата срещу решението на състава по опозиции от 02.12.2020 г., на основание подадената от него опозиция срещу регистрацията на Марка с вх. № 147720, заявена от опонента срещу регистрацията Марка с вх. № 144229 ТОПЛИВО на [фирма].

Между страните е безспорно, че на 14.05.2018 г. [фирма] е подало Опозиция с вх. № 70094692 срещу регистрацията на Марка с вх. № 147720, противопоставяйки правото си върху марка с рег. № 6696У ТОПЛИВО, комбинирана, като към настоящия момент няма влязъл в сила акт по опозицията.

Правилно с Решение № 144/1/ от 10.05.21 г. на председателя на Патентно ведомство, искането за спиране на производството по Жалба с вх. № BG/N/2016/144229-[13]/29.01.2021 г. срещу решението на състава по опозиции от 02.12.2020 г. е било оставено оставено без уважение, по следните съображения:

Изискването за противопоставената марка да е подадена заявка за регистрация е формално и е предвидено като условие за допустимост на искането по чл. 12, ал. 4 от ЗМГО. Липсва законово обвързване на приложението на чл. 12, ал.4 ЗМГО с разглеждането и произнасянето по подаденото заявление за регистриране на нерегистрираната марка.

Предметът на производството, свързано с осъществяването на относителното основание за отказ за регистрация по чл.12, ал.4 ЗМГО касае нерегистрираната марка, която е използвана в търговската дейност, от една

страна, и заявената марка, от друга. Резултатът по заявката за регистрация на нерегистрираната марка не е елемент от фактическия състав по чл.12, ал.4 ЗМГО. Следователно липсва връзка на преюдициалност, която да е налагала спиране на производството- чл. 17, ал. 1, г. 3 от Наредбата за разглеждане на спорове по ЗМГО, аналогично-чл. 78. ал. 5, т. 4 от ЗМГО.

2. Съгласно чл.12, ал.4 ЗМГО, 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.

За осъществяването на основанието по чл.12, ал.4 , вр.чл.52, ал.1, т.23МГО следва да са субсумирани следните предпоставки:

-нерегистрирана марка, използвана от опонента;

-подадена заявка за регистрация на нерегистрираната марка /формално условие за допустимост на опозицията /;

-действително използване на нерегистрираната марка в търговската дейност на територията на страната, осъществявано от опонента:

-начална дата на действително търговско използване на нерегистрираната марка, която е по-ранна от датата на подаване на процесната марка /14.12.2016 г.-29.09.2017 г., в случая/;

-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.

Между страните е спорно единствено осъществяването на действително използване на нерегистрираната марка в търговската дейност на територията на страната, осъществявано от опонента, т.е., че същият е действителен притежател на нерегистрираната марка.

В мотивите към оспореното административно решение е посочено, че във връзка с относителната забрана по чл. 12. ал. 4, не е дадена дефиниция на понятието „използване в търговската дейност“. Въпреки това, при определяне на съдържанието на изключителното право върху марка, предоставено с регистрацията ѝ, чл. 13, ал.2 ЗМГО сочи, че използване в търговската дейност е 1/ поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки; 2/ предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак; 3/ вносът или износът на стоките с този знак; 4/ използването на знака в търговски книжа и в реклами. В този смисъл може да се приеме, че използването в търговската дейност по чл. 12, ал. 4 от ЗМГО се реализира чрез способите, изброени в чл. 13, ал. 2 от същия закон. Отбелязано е, че използването по смисъла на чл.12, ал. 4 обаче не се приравнява на реалното използване, свързано с

изпълнението на задължението по чл. 21 ЗМГО /чл. 19 ЗМГО, отм./, предвид спецификите, определени от законовата разпоредба, която ги урежда, независимо от припокриването на средствата за осъществяването им.

Целта на чл.12, ал.4 ЗМГО е да даде защита на притежателя на нерегистрирана марка- знак, който е придобил фактически способността да отличава стоките на едно лице от тези на други, макар да не е придобил правния статус на регистрирана марка, защото той функционира като марка. Това е изключение от принципа, въз основа на който се придобиват права върху марката, а именно чрез регистрация. Съдържанието на защитата е да не се допусне регистрация на марка, която обективно би била в противоречие с нейната цел, да отличи стоките на едно лице от тези на друго.“ За „действителен притежател на нерегистрирана марка“ би следвало да се приеме лицето, чието фактическо използване на марката е довело до резултата потребителите да свързват означените с нерегистрираната марка стоки и услуги с един конкретен търговски произход.

Както вече беше посочено, 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. Въпреки, че за извършването на регистрацията не се изисква заявителят да доказва пред Патентното ведомство последното обстоятелство, за законодателя то не е без значение и последици. Поради това той е предвидил правен механизъм, който би осуетил извършването на регистрация на името на даден заявител с подаването на опозиция срещу регистрацията /чл.38б ЗМГО/. Право на такава е признато на притежателя на по-ранна марка, на лицензополучателя на изключителна лицензия върху по-ранна марка, на действителния притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност и за нея е

подадена заявка, както и на действителния притежател на марка, която е заявена на името на негов агент или представител без съгласието на притежателя. Съгласно нормата на чл.12 ал.6 ЗМГО предпоставка за уважаването на подадената от „действителния притежател на нерегистрирана марка, която се ползва в търговската дейност на територията на РБългария“ опозиция е установяването на факта, че датата на подаването на заявката за регистрация следва „датата на действителното търговско използване на нерегистрираната марка“ . Притежателят на по-ранната марка, по смисъла на чл.12 ал.2 и 3 ЗМГО – т.е. тази, която към датата на заявката е била вече регистрирана или заявена по-рано за регистрация, или предходно е станала общоизвестна, или се ползва с по-ранен приоритет, има право, при условие, че е пропуснал да упражни правото си на опозиция или същата е била отхвърлена като недопустима, да поиска директно в производство пред Патентното ведомство заличаване на по-късно регистрираната търговска марка на основание чл.26 ал.3 т.1 вр. ал.5 т.1 ЗМГО. По същата процедура, но на основание чл.26 ал.3 т.3 ЗМГО, право да иска заличаване на регистрирана на името на негов агент или представител има действителният притежател на търговската марка /чл.26 ал.5 т.2 ЗМГО/, т.е. – лицето, което ползва знака, а не неговият агент или представител, когато то не е дало съгласието си за това. На действителния притежател на нерегистрирана търговска марка, която той ползва на територията на страната /посочен на трето място в разпоредбата на чл.38б ал.1 ЗМГО/, законодателят предоставя правото да подаде искане за заличаване в хипотезата на чл.26 ал.3 т.4 ЗМГО. При това той не обвързва упражняването на това право с последиците от подаването или не на опозиция и в зависимост от изхода на това производство, а установява единствено изискване да бъде проведен успешно иск, в производството по който да бъде установено, че именно ищецът е „действителен притежател на марката“ и, че заявителят е действал недобросъвестно при заявяването на знака за регистрация като своя търговска марка. Че законодателят защитава правото върху марка, само доколкото тя действително се използва в търговската дейност на притежателя ѝ следва и от нормите на чл.25 ал.1 т.1 вр. чл.19 ЗМГО, предвиждащи възможност регистрацията да бъде отменена, вследствие неизползването ѝ в продължение на пет последователни години.

Понятието „действителен притежател на марката“, употребено в разпоредбата на чл.26 ал.5 т.2 ЗМГО, 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.“

Настоящият съдебен състав, обратно на доводите на процесуалния представител ЗС [фирма], споделя мнението, че няма никакво основание и логика понятието „действителен притежател на марката“ да има различно съдържание в нормите на ал.4, ал.5 и ал.6 на чл.12 ЗМГО. Законодателят е предвидил различен обем на защита, когато е установена недобросъвестност. *Разликата е, че в случаите на недобросъвестност отпада изискването за установяване на идентичност/сходство на стоките, за които е заявена*

опонираната марка /чл.12, ал.5 ЗМГО/. Понятието „действителен притежател на марката“ обаче е едно и също и в трите посочени разпоредби /чл.12, ал.4-ал.6 ЗМГО/- този, който реално ползва в търговската си дейност незащитен от него за територията на страната знак, извършвайки действия /със стоки и услуги/, с които се афишира като притежател на търговска марка, без юридически да е признат за такъв.

Съдът се съгласява с доводите на същия процесуален представител, изложени в писмения отговор, че изискване за изключителност на използването от опонента не се отнася за случаите, в които нерегистрираната марка е използвана от лице, икономически свързано с лицето, което твърди, че е неин действителен притежател. В този смисъл действително, ако нерегистрирана марка се използва от няколко икономически свързани лица, то всяко едно от тях може да има качеството на действителен притежател на нерегистрираната марка, защото означените с тази марка стоки/услуги практически имат еднакъв, а не различен търговски произход. По тези съображения съдът отхвърля възражението на жалбоподателя, че използването на нерегистрираната марка в релевантния период не само опонента, но и от други, свързани с него лица, е пречка да му бъде признато качеството на действителен притежател на марката.

Във връзка с възраженията на жалбоподателя, вкл. и по отношение на [фирма] следва да бъде посочено и това, че не е въведено изискване за съдържанието на „икономическата връзка“ между лицата. В практиката на СЕС се приема, че не е задължително тези лица да са свързани лица по смисъла на Търговския закон, достатъчно е да се намират в някакви взаимоотношения на контрол, който може да е резултат, както от свързаност съгласно ТЗ, така и например от съвместно участие в сдружение или в лицензионни взаимоотношения с изключителен характер и др.

В обобщение и предвид установените в административното производство факти, обратно на доводите на жалбоподателя, законосъобразни са изводите на административния орган, че опонентът има качеството на „действителен притежател на марката“.

С оглед на изложеното, неоснователната жалба се отхвърля.

При този изход на спора, правото на разноски е възникнало за ЗС и ответника. То е своевременно упражнено, като преди приключване на устните състезания е поискано присъждането им. Доказаните разноски от жалбоподателя са в размер на 2340 лева заплатено възнаграждение за защита, осъществена от адв.С.. Предвид фактическата и правна сложност спора, проведеното по делото едно заседание и обстоятелството, че доводите на защитата по същество, макар и отличаващи се със своя обем и качество, са били вече изложени и в административното производство, съдът приема, че заплатеното възнаграждение за осъщественото в съдебното производство процесуално представителство от адвокат е прекомерно, съотв. възражението на жалбоподателя в тази насока е основателно. По тези съображения го намалява до 1500 лева.

За защитата на ответника, осъществена от юрисконсулт, съдът определя възнаграждение в размер на 150 лева-чл.143, ал.3 АПК и чл.24, азр.1-во от Наредбата за заплащането на правната помощ.

Мотивиран така и на основание чл.172, ал.2, чл.173, ал.2 и чл.143, ал.3 и ал.4 АПК, Административен съд София- град, Второ отделение, 23 - ти състав

РЕШИ:

ОТВЪРЛЯ жалбата от [фирма], с ЕИК[ЕИК], [населено място] срещу Решение №РС-352-/1/ от 06.12.2021 г., издадено от председателя на Патентното ведомство, с което на основание чл. 75, ал. 10, т. 4 от ЗМГО е отменено решението от 02.12.2020 г. по опозиция с вх. № 70078936/29.09.2017 г. срещу регистрацията на марка с вх. № 144229 ТОПЛИВО, словна, а преписката е върната за ново произнасяне.

ОСЪЖДА [фирма], с ЕИК[ЕИК], [населено място] да заплати на Патентно ведомство сумата в размер на 150 /сто и петесет/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение.

ОСЪЖДА [фирма], с ЕИК[ЕИК], [населено място] да заплати на [фирма], с ЕИК[ЕИК] сумата в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева, представляваща разноски за адвокатско възнаграждение.

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

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

СЪДИЯ: