

# РЕШЕНИЕ

№ 92

гр. София, 07.01.2022 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 31 състав,**  
в публично заседание на 05.07.2021 г. в следния състав:

**СЪДИЯ: Веселина Женаварова**

при участието на секретаря Розалия Радева, като разгледа дело номер **3794** по описа за **2021** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

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

Образувано е по жалба [фирма], подадена чрез адв.К., срещу Решение №РС-51-/1/ от 09.02.2021г. на председателя на Патентно ведомство на Република България, с което е оставено без уважение искане с вх.№70135123/09.01.2020г. за заличаване на регистрацията на марка с рег.№50678 D., комбинирана, за стоките от клас 9 МКСУ „оптични апарати и уреди, противозаслепяващи очила“. В жалбата са изложени доводи за неправилност и незаконосъобразност на оспореното решение поради противоречието му с материално-правните разпоредби. Навеждат се аргументи за осъществен състав по чл.36, ал.5 във вр. с чл.12, ал.4 ЗМГО по отношение на [фирма], който е използвал, съответно лицата, чийто правоприменник е, са използвали процесната марка в търговската си дейност преди датата на подаване от заинтересованата страна на заявката за регистрация, за което са представени достатъчно доказателства. Моли съда да отмени изцяло оспореното решение и да бъде постановено заличаване на марката.

Жалбоподателят [фирма], чрез процесуалния си представител адв.К. в съд.з. и в представени по делото писмени бележки, поддържа изложеното в жалбата. Претендира за направените по делото съдебни разноски.

Ответникът- председател на Патентно ведомство на Р. България, в с.з. чрез юриск.Д., оспорва жалбата като неоснователна. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

Прави възражение за неоснователност на искането на жалбоподателя за присъждане на съдебни разноски, с оглед разпоредбата на чл.84, ал.8 ЗМГО, алтернативно – прави възражение за прекомерност на платения от жалбоподателя адвокатски хонорар.

Заинтересованата страна - [фирма], чрез адв.Т. в с.з. и в представено по делото писмено становище, моли жалбата да бъде оставена без уважение. Претендира адвокатско възнаграждение.

Административен съд София-град, като обсъди доводите на страните, прецени представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и извърши проверка на оспорения акт в съответствие с разпоредбата на чл. 168 АПК, за да се произнесе съобрази следното от фактическа и правна страна:

Марка с рег.№50678 D., комбинирана, е заявена на 06.08.2003г. от [фирма], с предишно наименование [фирма]/ за стоките от клас 9 МКСУ „оптични апарати и уреди, противозаслепяващи очила“ и клас 25 „облекло и обувки“. Регистрирана е на 28.02.2005г., със срок на закрила до 06.08.2023г.

На 22.02.2019г. марката е заявена за регистрация и от жалбоподателят [фирма] за стоките от клас 9, клас 16 и клас 35 на МКСУ; като не се спори, че са платени таксите по чл. 42, ал. 6.

Производството пред ПВ е започнало по подадено от [фирма] искане с вх. № 70135123/09.01.2020 г. за частично заличаване на регистрацията на марка с рег. № 50678 D., комбинирана, за стоките от клас 9 МКСУ „оптични апарати и уреди, противозаслепяващи очила“, предявено на основание чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 4 от ЗМГО. В искането [фирма] сочи, че е налице използване на марка „D.“ в търговската дейност на няколко еднолични търговеца, чийто управител и наследник на регистрираните като ЕТ физически лица е И. П.-С., както и в неговата търговска дейност, като в продължение на 26 години внася и дистрибутира на територията на страната очила, рамки за очила и необходимите за тях аксесоари. Към искането представя доказателства за използване на нерегистрираната марка.

С уведомление от 22.01.2020 г., на основание чл. 76, ал. 1 от ЗМГО, искането за заличаване е изпратено на притежателя на процесната марка, като му е указано, че в двумесечен срок от получаване на уведомлението има право да подаде възражение.

На 01.06.2020 г., от притежателя на марката е постъпило възражение, с което оспорва подаденото искане като неоснователно и недоказано. Соци, че не е ясно от кого е подадено искането - от физическото лице И. С. или [фирма], чрез нейния управител И. С.; не е налице условие по чл.12, ал.4 от ЗМГО, тъй като ищецът не е посочил заявка за регистрация на нерегистрирания знак, на който е базирана претенцията; че в искането се твърди използване на марката от търговци, които не са страна в административното производство, а не се установява използването на марката от искателя. Твърди и че вносът на стоки, означени с даден знак, не означава, че тези стоки са произведени от вносителя или по негова поръчка, те биха могли да бъдат закупени от друг производител - действителен притежател на знака, за разпространение в България. Излага съображения, че нерегистрирана марка не може да бъде прехвърлена. Соци, че видно от представените материали използването на марката е прекратено повече от 14 години преди подаване на искането. Във връзка със твърдените дългогодишни отношения и лицензни договори с „Р. Б. Т.“ сочи, че лицензни договори за нерегистрирани марки не са възможни съгласно ЗМГО, а от друга страна наличието на такива би означавало, че лицето И. П. не е притежател на знака „D.“. Настоява искането за заличаване да бъде оставено без уважение.

С уведомление от 04.06.2020 г., на основание чл. 76, ал. 2 от ЗМГО, на искателя е изпратено постъпилото от маркопритежателя възражение, като му е предоставен законоустановеният едномесечен срок за изразяване на становище по възражението.

На 26.06.2020 г., в рамките на предоставения срок, е постъпило становище от искателя, в което уточнява, че искането за заличаване е подадено от И. П.- С. - като физическо лице и от името на [фирма]. Отбелязва, че е подадена заявка за регистрация на марка „D.“ с вх. № 154011 за стоки и услуги от класове 9, 16 и 35, по която е подадена опозиция от притежателя на оспорената марка. Допълва, че са представени значителен брой документи, доказващи използването на тяхната нерегистрирана марка в търговска дейност преди датата на заявяване на процесната марка през 2003г. Във връзка с направеното възражение относно времетраенето на използване на марката е представен съставеният от Патентно ведомство Акт № 79/2018г. Настоява искането за заличаване на процесната марка да бъде уважено като основателно.

С уведомление от 02.07.2020 г., на основание чл. 76, ал. 4 от ЗМГО, на маркопритежателя е изпратено постъпилото от искателя становище, като му е предоставен законоустановеният едномесечен срок за отговор.

На 10.09.2020 г. е постъпило писмо-сигнал от маркопритежателя, с което оспорва достоверността на представените от [фирма] митнически декларации за внос на стоки и описи към тях, като сочи, че се виждат несъответствия на опаковъчни листове, както и договори за продажби без предоставени продажни фактури към тях.

На 18.09.2020 г. е постъпило становище от маркопритежателя, в което отново се отбелязва, че единствените релевантни доказателства, представени от искателя, относно марка „D.“ са 4 броя вносни декларации - 1 бр. от 2004 г. и 3 бр. от 2005 г., които не установяват реално използване на марка „D.“ от [фирма]; както и че липсват данни за каквито и да е продажби на територията на България. На следващо място отбелязва, че марката още към 2003 г. и 2004 г. е предмет на реално и интензивно използване от [фирма] (предишно наименование [фирма]), за което представя доказателства. Настоява искането за заличаване да бъде оставено без уважение изцяло като неоснователно и недоказано.

Искането и възраженията са разгледани от назначения със Заповед №3-1041-/1/ от 14.12.2020г. състав по споровете, който дава становище, че не са изпълнени кумулативните изисквания на чл.12, ал.4 ЗМГО, като искането за заличаване на марката следва да се остави без уважение.

На основание на изготвеното становище, председателят на ПВ е постановил оспорения административен акт-Решение №РС-51-/1/ от 09.02.2021г., с което е оставено без уважение искане с вх.№70135123/09.01.2020г. за заличаване на регистрацията на марка с рег.№50678 D., комбинирана, за стоките от клас 9 МКСУ „оптични апарати и уреди, противозаслепяващи очила“. В мотивите на оспореното решение, административният орган, след като подробно е обсъдил доказателствата по административната преписка, е приел, че от тях не може да се установи, че искателят е използвал знака „D.“ като идентификатор на търговския произход на предлаганите от него стоки.

Решението е връчено на жалбоподателя на 15.02.2021г., а жалбата срещу него е подадена на 12.04.2021 г.

При така установените факти, настоящия съдебен състав на АССГ, като извърши цялостна проверка за законосъобразността на оспорения индивидуален

административен акт на всички основания по чл.146 АПК, по реда на чл.168, ал.1 АПК, достигна до следните правни изводи:

Оспорен е подлежащ на обжалване индивидуален административен акт, от надлежна страна, за която е налице интерес от обжалването. От доказателствата по делото се установява, че жалбата е подадена в двумесечния срок по чл.84, ал.1 ЗМГО, т.е. същата е процесуално допустима. По съществото ѝ съдът взе предвид следното:

Оспореният в настоящото производство акт е постановено от компетентен съгласно чл.76, ал.8 ЗМГО орган - председателя на ПВ, поради което съдът намира, че решението не страда от порока по чл.146, т.1 АПК. 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.

Съдът счита, че при постановяването му не са допуснати нарушения на административно-процесуалните правила, установени в чл.76, ал.1 до ал.10 ЗМГО, които да бъдат определени като съществени и които да мотивират неговата отмяна. На всяка от страните в производството е даден законоустановения срок да вземе становище по исканията и възраженията на другата страна, а в тяхната съвкупност същите са обсъдени от административния орган в процесното решение, след дадено становище от състав, назначен от председателя на ПВ.

При преценката за съответствие на акта с материалноправните разпоредби, съдът съобрази следното:

Искането за заличаване на регистрирана марка е направено на основание чл. 36, ал. 3, т. 1, вр. чл. 12, ал. 4 ЗМГО от лице по чл. 36, ал. 5, т. 1 ЗМГО, според която искане за това може да прави се прави от действителния притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България, когато за нея е подадена заявка за регистрация и са платени таксите по чл. 42,

ал. 6 [apis://base=narh&doccode=42676&topar=art42\\_al6&type=201](apis://base=narh&doccode=42676&topar=art42_al6&type=201)/[apis://base=narh&doccode=42676&topar=art42\\_al6&type=201](apis://base=narh&doccode=42676&topar=art42_al6&type=201)/[apis://base=narh&doccode=42676&topar=art42\\_al6&type=201](apis://base=narh&doccode=42676&topar=art42_al6&type=201)/[apis://base=narh&doccode=42676&topar=art42\\_al6&type=201](apis://base=narh&doccode=42676&topar=art42_al6&type=201). Общият принцип, въведен от законодателя е, че правото върху марката се придобива с нейната регистрация, считано от датата на подаване на заявката за регистрация. Т.е., с регистрацията на марката, нейния притежател разполага с целия обем права върху нея, които му дава закона, както и да иска заличаване, или пък да подава опозиция срещу регистрацията на друга марка, която по някакъв начин е сходна с неговата. Изключение от този принцип е въведен в чл. 12, ал. 4 ЗМГО, който въвежда регламентация за нерегистраната марка, а нейният притежател нарича действителен притежател на тази нерегистрирана марка. Действителният притежател на нерегистрирана марка разполага с ограничени по вид и обем права, като същия може да противопоставя нерегистрираната марка на вече регистрирана марка, но при определени изисквания и условия. На това основание, действителният притежател на марката има право да иска заличаване на вече регистрирана марка, но следва да е изпълнил определени условия. Регистрацията на марка се заличава и когато марката е регистрирана в нарушение на чл. 12 ЗМГО. В този случай на преценка подлежат обстоятелствата дали искането за заличаване е подадено от действителния притежател на нерегистрирана марка, дали тази нерегистрирана марка се използва в търговската дейност на територията на Република България, както и дали за нея е подадена заявка за регистрация и са

платени таксите по чл. 42, ал. 6.

В случая е безспорно по делото, че твърдения за използван от жалбоподателя знак е идентичен с този, регистриран като марка от заинтересованата страна; идентични са и стоките, по отношение на които жалбоподателят твърди, че е използвал марката и част от тези за които марката е регистрирана от [фирма] – стоките от клас 9 МКСУ „оптични апарати и уреди, противозаслепяващи очила“. Установява се и, че е подадена заявка за регистрация и са платени таксите по чл. 42, ал. 6.

Спорно е по делото използването на марката в търговската дейност на дружеството-жалбоподател и искател в производството пред ПВ. В тази връзка съдът взе предвид следното:

Съгласно чл.13, ал.2 ЗМГО, използване в търговската дейност е и: поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки /т.1/; предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, съхраняването или държането им с тези цели /т.2/; вносът или износът на стоките с този знак /т.3/. Доколкото датата на заявяване на процесната марка от лицето, по чието искане е регистрирана, следва да бъде по-късна от търговското използване на нерегистрираната марка от [фирма], следва да бъде преценено установява ли се такова ползване от жалбоподателя преди 06.08.2003г.; като съгласно чл.37, ал.7 и ал.3, т.1 във вр. с чл.12, ал.4 ЗМГО, ползването следва да е продължило и до момента на подаване на искането за заличаване – 09.01.2020г. За нерегистрираните марки използването представлява единствена фактическа предпоставка, обуславяща съществуването им. Представените доказателства трябва да показват как искателят е успял чрез редовна и интензивна употреба да накара потребителите да видят и да запомнят марката, както и да изградят представа за нея като за индикация за произход.

По делото не се установява универсално правоприемство между [фирма] и [фирма], за който са представени доказателства, че в периода 1995г.-2000г. е внасял и разпространявал на територията на страна рамки за очила със знака „D.“, като във връзка с прекратяването на дейността му на 01.01.2003г. е предоставен Протокол от 04.05.2003 г., видно от който, [фирма] е предал [фирма] 2000 бр. рамки за очила, сред които и неуточнен брой с марка „D.“. Предвид липсата на универсално правоприемство съдът намира за неотнормисими за установяване на използването на марката от жалбоподателя доказателствата за ползване на същата от [фирма].

Представени са и доказателства, че [фирма] по две митнически декларации за внос на рамки за очила и слънчеви очила от 14.01.2002 г. и 22.01.2002 г., с изпращач (износител) Каналот Импорт-Експорт Б.- Китай, е внесъл рамки за очила, очила, аксесоари за очила и др., като видно от допълнителни описи (опаковъчни листа) към митническите документи е посочено, че 2800 бр. рамки за очила са означени със знак „D.“. Представени са и 3 бр. фактури за продажба на очила и аксесоари за очила от 21.01.2002 г., 31.01.2002 г. и 31.01.2002 г., с издател [фирма], като към фактурите са приложени неподписани описи, от които е видно, че някои стоки са означени със знак „D.“.

Представени са и 3 бр. митнически декларации за внос на слънчеви очила от 22.03.2002 г., 26.04.2002 г. и 14.06.2002 г., с изпращач (износител) Каналот Импорт-Експорт Б.-Китай и получател [фирма]. Внесените стоки са рамки за очила, очила, аксесоари за очила и др., като от два от описите (опаковъчни листа) към митническите документи се установява, че 6200 бр. слънчеви очила са означени със знак „D.“.

Доколкото [фирма] и [фирма] са заличени без правопреемник, не може да се приеме, че на фактическите отношения във връзка осъществено от тях търговско използване на марката, може да се позове трето лице.

Въпреки, че И. Г. П.-С. е била управител на [фирма], [фирма] и [фирма] в това си качество същата е действала от тяхно име и за тяхна сметка и не е придобила права за себе си, включително това да иска заличаване на марката.

Представени са и 12 бр. фактури за продажба на рамки за очила за периода 1993 - 1994 г. Издател на фактурите е [фирма], а получатели са различни търговски дружества със седалища в Г., Т., П., В. Т. и Д.. Към фактурите са приложени описи, от които е видно, че определено количество от продадените стоки са означени със знак „D.“. Съгласно данните от фактурите и приложените неподписани описи, общото количество на продадени рамки за очила, означени със знак „D.“ е 370 бр. Представени са и две митнически декларации за внос на стоки, от 01.06.2001 г. и 25.05.2001 г., с изпращач (износител) Б. Каналот Импорт-Експорт, Китай, и получател е [фирма]. Внесените стоки са рамки за очила, калъфи за очила, стъкла за очила и слънчеви очила, като съгласно допълнителни описи (опаковъчни листа) към митническите документи 900 бр. рамки за очила са означени със знак „D.“. С решение от 22.07.2002г. е вписано прекратяване на дейността на едноличния търговец, без данни за провояприемство от друг търговец.

Безспорно се установява по делото, че жалбоподателят [фирма] е правопреемник на ЕТ“И. Оптик – И. С., с променено наименование на ЕТ„М. –И. С.. Съгласно представена митническа декларация за внос на стоки от 21.12.2002 г., с изпращач (износител) „А. С.“L., Китай, и получател е ЕТ„М. –И. С., са внесени стоки-рамки за очила, калъфи за очила и стъкла за очила, като на допълнителни описи (опаковъчни листа) към митническите документи е посочено, че 1200 бр. рамки за очила са означени със знак „D.“. По административната преписка са представени 12бр. декларации от май 2018г. от управители на различни търговски дружества, съгласно които дружествата имат трайни търговски отношения с [фирма] от 14-16години, в рамките на които жалбоподателят им е доставял всякакви видове рамки за очила, коригиращи лещи, стъкла за очила, както и всякакви аксесоари за тези продукти, включително означени с марката „D.“.

Съгласно представените в съдебно заседание от жалбоподателя фактури, издадени в периода 2001-2019г. от [фирма] и [фирма], с неподписани описи към тях, търговците са доставяли рамки за очила, слънчеви очила, лещи за очила, калъфи, аксесоари с марката „D.“.

Представен е по административната преписка лицензионен договор за търговска марка от 15.10.2002г., сключен между „R. B. T. со“L., Китай“ и [фирма], като лицензополучател, за предоставяне на неизключителна лицензия за ползване на марки, сред които и „D.“, за всички регистрирани класове съгласно МКСУ за срок от 10 години. В договора е уточнено, че лицензополучателят има право да използва търговските марки на територията на Република България специално за производството на оптични лещи, очила и други стоки от клас 9 на МКСУ, включени в обхвата на закрила на регистрираните марки.

Във връзка с горните фактически установявания, в тежестта на искателят по административното производство е да докаже, че е успял чрез редовна и интензивна употреба да накара потребителите да видят и да запомнят марката, както и да изградят представа за нея като за индикация за произход. Съдът намира, че дори да се приеме за установено по делото използване на марката в търговската дейност на жалбоподателя и лицето, чието предприятие се влива в неговото, това използване не е като на собствена марка, а на марка на трето лице по отношение на която са предоставени лицензионни права. От представените доказателства не се установява марката да е свързвана от лицата, опериращи на българския пазар, изключително с жалбоподателя, като очевидно продуктите от клас 9 от МКСУ, обозначени с марката, са били внасяни и разпространявани на българския пазар и от лица, различни от жалбоподателя и [фирма], чието предприятие се е вляло в неговото. Не се установява лицата на които са доставени стоките в различните периоди, да са правили поръчките си с оглед лицето, което ги доставя, т.е. да са свързвали по някакъв начин марката със съконтрахента си, като лице което я притежава. Ирелевантно е по делото, дали заинтересованата страна е използвала марката и по какъв начин. Предвид горното съдът приема, че марката се е използвала в търговската дейност на територията на Република България, но намира, че по делото не се установява жалбоподателят да е действителния ѝ притежател, преди нейната регистрация.

Предвид изложеното, настоящият съдебен състав намира, че оспореното решение на председателя на ПВ е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде оставено в сила, а жалбата отхвърлена.

При този изход на делото на ответника по жалбата следва да се присъди юрисконсултско възнаграждение съгласно чл.143, ал.3 АПК вр. чл. 37 от Закона за правната помощ и чл. 24 от Наредба за заплащането на правната помощ в размер на 150лв. На заинтересованата страна следва да се присъди претендираното от нея адвокатско възнаграждение в размер на 900лв.

Воден от горното и на основание чл. 172, ал.2 АПК, Административен съд София-град, Второ отделение, 31 състав

### **РЕШИ:**

ОТХВЪРЛЯ жалбата на [фирма] срещу Решение №РС-51-/1/ от 09.02.2021г. на председателя на Патентно ведомство на Република България, с което е оставено без уважение искане с вх.№70135123/09.01.2020г. за заличаване на регистрацията на марка с рег.№50678 D., комбинирана, за стоките от клас 9 МКСУ „оптични апарати и уреди, противозаслепяващи очила“.

ОСЪЖДА [фирма], с ЕИК[ЕИК], да заплати на Патентно ведомство на Република България съдебни разноски в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.

ОСЪЖДА [фирма], с ЕИК[ЕИК], да заплати на [фирма], УЕИК[ЕИК], съдебни разноски в размер на 900 /деветстотин / лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ: