

РЕШЕНИЕ

№ 4879

гр. София, 15.07.2022 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 **11171** по описа за **2021** 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 и чл.76, ал.8 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 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 чл. 12, ал. 7 ЗМГО се оставя без уважение Искане с вх. № 70120056/06.06.2019 г. от [фирма], 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 й [фирма] ЕИК:[ЕИК], чрез пълномощника му-адв.К.М.. Наведеното основание за оспорване е за противоречие с материалноправните норми-чл.146, т.4 АПК. Осъществяването му е подробно аргументирано в жалбата с доводи за противоречие на решението с чл.36, ал.3, т.1, вр. чл.12, ал.4 ЗМГО. Жалбоподателят твърди, че основанието по чл.12, ал.4 ЗМГО включва четири кумулативни предпоставки, а именно: а/искането за заличаване да е подадено от действителния притежател на нерегистрираната марка; б/ 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 / чл. 36, ал.7 от ЗМГО/; в/ да са налице 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; г/ да е подадена заявка за регистрация на нерегистрираната марка.

Жалбоподателят изрично заявява, че не оспорва осъществяването на три от посочените предпоставки, както е приел и органът в оспореното решение, а именно: б) осъществявано търговско използване от [фирма] на нерегистрираните марки за стоките „водопроводни кранове за тръби“ чрез продажби на стоките на територията на България преди датата на заявяване на процесната марка и до датата на подаване на искането за заличаване; в) сходство между процесната и нерегистрираните марки, идентичност на техните противопоставени стоки в клас 11 „водопроводни кранове за тръби“ и възможност за вероятност от объркване; г) [фирма] е подало заявки за

регистрация на нерегистрираните марки „С.“ и „“. Те са заявени съответно с вх. № 149734 и фигуративна марка с вх. № 149733, а фигуративната марка междуременно е и регистрирана, с рег. № 103441. Жалбоподателят обаче твърди, че административният орган изобщо не е изследвал „четвъртата“ кумулативна предпоставка - дали подалото искането за заличаване лице [фирма] 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.

С писмения отговор по жалбата /чл.163, ал.2 АПК/, заинтересуваната страна /ЗС/ [фирма], чрез пълномощника си-адв.О. оспорва основателността на жалбата. Сочи, че жалбоподателят базира всички свои правни доводи на несъществуващ източник на право-Методическите указания на ПВ. Предвид липсата на легална дефиниция на понятието „действителен притежател“, се позовава на определенията, дадени в съдебната практика. Твърди още, че законът не изисква нерегистрираната марка да се ползва от едно единствено лице. Напротив законът допускал наличието на множество ползватели, но само един от тях имал качеството на „действителен притежател“. В случая множество лица- [фирма], [фирма], [фирма] и др. използвали нерегистрираната търговска марка за дистрибутиране на една и съща стока-стока, произведена от [фирма], върху която е поставян търговския знак „С.“ тм. По този начин, като използвали търговския знак за препродажби на едро и дребно на същата тази стока, четирите лица създавали отличителност на една и съща стока, а не на четири различни вида стоки, според техния произход, вид и качество. Тази стока е стоката, произведена от [фирма], продавана на посочените дружества. Освен това използването на марката в предходни периоди от други лица не изключвало използването на марката от [фирма]- [фирма] до 2007 година, а [фирма] след 2011 година. От тази гледна точка, в различни периоди различни лица са били „действителни притежатели“ на нерегистрираната търговска марка. Това обаче не отменяло правата на [фирма] в релевантния по делото период-от месец юли 2011 година до 28.06.2012 година. Нещо повече след [фирма], именно [фирма] бил

„действителен притежател“ на марката и този период продължил, както към момента на заявката от [фирма]-28.06.2012 година, така и след това. [фирма] започнал действителното използване на марката едва след 2017 година, когато започнал да внася от Китай водопроводни кранове за тръби, но вече с поставен знак-буквите „СК“ или думата „С.“. По този начин едва през 2017 година [фирма] за пръв път пуска на пазара стока с поставяне на процесния търговски знак, която стока не е произведена и пусната на пазара от [фирма]. Дотогава [фирма] единствено препродавал стока тип водопроводни кранове за тръби, която преди това е закупил от [фирма].

В съдебно заседание пред Административен съд София-град, процесуалният представител на жалбоподателя-адв.М. поддържа жалбата и моли за уважаването ѝ, както и за присъждането на разноските за съдебното производство. В депозираните по делото писмени бележки поддържа, че подалото искането за заличаване лице [фирма] 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 ЗМГО.

Ответникът, чрез процесуалния си представител-юрк.К., оспорва жалбата и моли за отхвърлянето ѝ, както и за присъждането на юрисконсултско възнаграждение. При условията на евентуалност, ако съдът уважи жалбата, въвежда възражение за прекомерност на заплатеното от жалбоподателя адвокатско възнаграждение.

ЗС [фирма], чрез пълномощника си-адв.О. оспорва жалбата и моли за отхвърлянето ѝ. Поддържа съображенията, изложени в писмения отговор по жалбата, но не депозира писмена защита, въпреки предоставената му по негово искане възможност за това.

Административен съд-София 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.

Подадена е срещу акт, подлежащ на съдебно оспорване, от лице с правен интерес и при спазване на преклузивния 2-месечен срок.

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

[фирма], с ЕИК:[ЕИК], с адрес: област Х., [община], [населено място], п.к. 6500, [улица] 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:



С..

Административното производство по издаване на оспореното решение е започнало по искане с вх. № 70120056/06.06.2019 г. по регистъра на ПВ, подадено от [фирма], 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.“ О. 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.

Между страните е безспорно, че процедурата по ЗМГО /отм./ по уведомяване и обезпечаване правото на становища е била спазена. След влизане в сила на сега действащия ЗМГО /13.12.2019 година/, 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.

Въз основа на твърденията и доводите на страните, информацията от досието на процесната марка и събраните по преписката доказателства, назначеният със Заповед №3-463-/1/ от 26.05.21 година на председателя на ПВ по чл.69 ЗМГО състав по спорове е дал 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 е издал Решение №РС-261-/1/ от 30.08.2021 г., с което 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. чл. 12, ал. 7 ЗМГО се оставя без уважение Искане с вх. № 70120056/06.06.2019 г. от [фирма], за заличаване на регистрацията на Марка с рег.№ 85466 СК С., комбинирана.

Решението е оспорено, съотв. е предмет на съдебен контрол, само в първата му част, 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.

Основателността на искането, съотв. постановеното от адм. 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 година, 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.

Осъществяването на така посочените елементи на фактическия състав на чл. 36, ал. 3, т. 1, вр. чл. 12, ал. 4 от ЗМГО е безспорно между страните.

Спорът между тях е изцяло правен и се свежда до това какво е съдържанието на понятието „действителен притежател на марката“ и доказано ли е това качество от искателя в административното, съотв. заинтересованата страна в съдебното производство .

За разрешаването му съдът излага следното:

В съответствие с представените в административното производство доказателства и фактическите установявания в оспореното решение, С. Т. Е. е наел сградите и производствените мощности на завод „С.“, като е назначил работници и служители на предприятието, видно от договор за наем от 01.07.2011 г., сключен между [фирма] и [фирма]. Предмет на договора е отдаването под наем сградата на завод „С.“. Приложено е още и допълнително споразумение от 01.08.2011 г. за удължаване срока на горесцитирания 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 [фирма] се задължава да използва обекта като производствен. Предвид представеното допълнително споразумение от 02.08.2011 г.,

подателят на процесното искане получава правото временно /за срок от една година, считано от 01.10 2011г./ и възмездно да използва машините на [фирма], необходими за извършване на производствени дейности. Съгласно уговорени в споразумението клаузи, наемателят [фирма] има правото да произвежда продукцията с наетите машини, а наемодателят [фирма] няма претенции към щамповането на името и емблемата на завод „С.“ върху производствената продукция. От представените 4 бр. фактури / № [ЕГН]/26.09.2011 г.; № [ЕГН] /06.10 2011 г. № [ЕГН]/23.11.2011 г. и № [ЕГН]/22.12.2021 г./ е видно, че [фирма] е издавал счетоводни документи на дружеството искател за заплащане на ел. енергия за месеци от август до декември 2011 г. Представени са и 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 [фирма], в периода от 2011 г. - 2019 г. Дадена е и информация за продукцията на предприятието, начина ѝ на производство, както и за дружествата с които са поддържани търговски отношения. *Въз основа на посочените доказателства адм.орган е приел за установено, че [фирма] е използвал сградата и производствените мощности на завод „С.“.*

От приложените към искането, поставило началото на административното производство, 80 бр. фактури, издавани в периода 25.07.2011 г - 27.06.2012 г, с описи към 22 броя от тях адм.орган приема за установено, че *същите са издавани от [фирма]. Получатели по фактурите са: [фирма], [фирма], [фирма], [фирма], [фирма], [фирма] и др. Получателите-купувачи във фактурите са търговски дружества със седалища в различни градове от цяла България, като В., П., Б., С., С., С..* 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 количества 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, [фирма], 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: [фирма], [населено място]; [фирма], [населено място]; [фирма], [населено място]; [фирма], [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. Горепосочените 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, брошура на завод „С.“ /последните две без дата/, 2 броя на вестник „Бизнес Ехро“ от месец април на 2012 г., заедно с фактури № 00000000745 от 05.04.2012 г. и № 00000000764 от 23.04.2012 г., издадени на [фирма], както и 2 бр. платежни нареждания, доказващи извършено плащане на рекламните услуги.

Същите разгледани съвместно с 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.“, обуславят извод, че подателят на процесното искане е използвал нерегистрираните си марки преди датата на подаване на процесната заявка за стоки от клас 11 на МКСУ - водопроводни кранове за тръби.

В каталога се съдържат изображения на различните видове стоки, означени със съответни продуктови /артикулни/ номера, 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 /S./. Върху кориците на брошурата присъства изображението и словният елемент “S.”. Цитираните артикули и продуктовите 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 .

Рекламата във вестник „Бизнес Ехро“ от месец април на 2012 г. включва латиничното изписване на фирмата на дружеството искател, а именно S. Т.,

L..., до което присъства знакът .

В подкрепа на твърдението си, че [фирма] е дистрибутор и препродава процесните стоки, които е закупил от производителя завод „С.“, / [фирма], преди [фирма]/, било то директно или чрез други дистрибутори /напр. [фирма]/, искателят [фирма] представил 2 групи фактури, с получател [фирма], а именно: 11 бр. фактури, издадени от [фирма], в периода: февруари 2010 г. - ноември 2011 г. и фактури, издадени от [фирма] за периода 2003 г. - януари 2007 г. 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.“. Тези доказателства, представени от С. Т.“ О. административният орган е

приел за ирелевантни за преценката дали е налице използване в търговската дейност на нерегистрираните марки на [фирма], преди датата на заявяване на атакуваната марка с рег. №2 85466 СК С., комбинирана. В тази връзка е посочил, че на основание чл. 10 от ЗМГО, [фирма] е придобило правото върху атакуваната марка чрез регистрацията ѝ, считано от датата на подаване на заявката, а именно 28.06.2012 г., която определя по-ранното право на искателя. В тази връзка без правно значение били и твърденията на притежателя на процесната марка, както и представените в тази връзка доказателства, за използването и в предходен на заявяването период. ЗМГО не предвиждал дерогиране на приложението на чл. 12, ал. 4 от ЗМГО въз основа на доказване на преждеползване на процесната регистрирана марка от страна на притежателя ѝ.

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.

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 регистрацията 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 регистрацията 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 регистрацията, 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 регистрацията 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.“

Обратно на доводите на жалбоподателя, 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. В случай на недобросъвестност няма изискване за установяване на идентичност/сходство на стоките, за които е заявена опонираната марка. 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.

По делото е безспорно установено, че [фирма] реално е използвал в търговската си дейност нерегистрираните си марки с вх.№149732 „С.“, словна и марка с вх.№149733 „СК“, комбинирани, 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, което не се и оспорва от жалбоподателя. Последният не може обаче да се позовава на преждеползване и от други лица, вкл. и свое такова, тъй като неговото качество в производството е на притежател на регистрирана марка, считано от датата на подаване на заявката-28.06.2012 година.

Всъщност не може да не бъде посочено, макар и да не е относимо към приложеното основание, че към момента на подаване на заявката за регистрация жалбоподателят е знаел за използването на процесните нерегистрирани знаци, обозначаващи стоките „водопроводни кранове за тръби“ от клас 11 МКСУ, произведени от [фирма]. Същият е бил получател-купувач по фактури, издавани в периода 25.07.2011 г - 27.06.2012 г. от [фирма].

Следва да бъде посочено още, че представените и приети в съдебното производство доказателства не променят този извод. 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 2015 г. на [фирма], Продуктов каталог от 2018 г. на [фирма], Продуктов каталог от 2020 г. на [фирма], Фактури за продажба на стоки с марките и 1 брой митническа декларация от 2012 г., Фактури за продажба на стоки с марките с обобщена справка за всички продажби и 2 броя митнически декларации от 2013 г. ,

Извлечения от сайта totim.bg от W. 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 [фирма] във Ф., 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 2021 г./ Тези доказателства могат да установят евентуално ползване на регистрираната от [фирма] 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, както твърди и ЗС, само търговска дейност на жалбоподателя [фирма] 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 2010 г., 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 .

Следва най-сетне да бъде посочено и това, че представеното и прието по делото като доказателство социологическо проучване не може да се приеме за достоверно, тъй като е извършено през месец април 2022 година, макар и да се отнася за минал период. Житейски нелогично е респондентите да имат достоверни спомени 10 години назад във времето, а е нормално да настъпи и смесване на факти и спомени, тъй като по делото е безспорно, че [фирма] използва регистрираната си марка за стоките от клас 11 МКСУ. Освен това целта на конкретното производство не е да се доказва известността и популярността на сравняваните марки-нерегистрираната на ЗС и регистрираната на жалбоподателя .

В обобщение съдът приема, че по делото не са събрани доказателства, които да установяват, че към датата на заявката на атакуваната марка-28.06.2012

година [фирма] не правният субект, който реално /фактически/ ползва знак в търговската си дейност за обозначаване на произведените от него стоки от клас 11 МКСУ, идентичен или сходен на заявения от [фирма] знак, регистриран като търговска марка, каквато е основната защитна теза на жалбоподателя. Точно обратното, събраните по делото доказателства установяват, че стоките от клас 11 МКСУ- водопроводни кранове за тръби са произведени, означавани и предоставяни в търговската дейност на ЗС [фирма] с нерегистрираните от него марки. Това, 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“.

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 отхвърля неоснователната жалба.

При този изход на спора и на основание чл.143, ал.3 и ал.4 АПК, правото на разноси е възникнало за ответника и ЗС, за която оспореното решение е благоприятно. То е своевременно упражнено само 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.

Мотивиран така и на основание чл.172, ал.2, предл.5-то и чл.143, ал.3 АПК, Административен съд София-град, II о., 2-ти състав

Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ жалбата на [фирма] ЕИК:[ЕИК], чрез пълномощника му-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 [фирма] ЕИК:[ЕИК] да заплати на Патентното ведомство сумата в размер на 200 /двеста/ лева, разноси за първоинстанционното съдебно производство.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд-София град пред Върховния административен съд.

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

СЪДИЯ: