

# РЕШЕНИЕ

№ 217

гр. София, 13.01.2021 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 59 състав,**  
в публично заседание на 13.01.2021 г. в следния състав:

**СЪДИЯ: Зорница Дойчинова**

като разгледа дело номер **12261** по описа за **2020** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 197 – чл. 201 АПК.

Производството по делото е образувано по подадена жалба от [фирма], с ЕИК[ЕИК], чрез пълномощника си адв. Й.-Х. срещу решение № РС-334-1 от 28.10.2020 г. на председателя на ПВ на Р. България, с което е отказано образуването на производство по искане на жалбоподателя с вх. № 70150716/12.08.2020 г. за заличаване регистрацията на марка с рег. № 74392 В. словна.

В жалбата са изложени подробни съображения за незаконосъобразност и неправилност на оспореното решение. Посочено е, че подаденото от дружеството искане за заличаване, изначално, както и в резултат на проведената кореспонденция и направени уточнения, отговаря на критериите за допустимост, съгласно чл. 73, ал.2 ЗМГО, вкл. на изискването да е подадена заявка за регистрация по чл. 52, ал.1, т.2 ЗМГО и за нея да е платена ДТ. Подадената от дружеството заявка за регистрация на марка, е с вх. № 153953/2019 г. и е за регистрация на думата В., към която е добавена фирмата на жалбоподателя, изписана на латиница OMEGA O.. Посочената добавка не прави марката съществено различна от претендираната. В представените писмени доказателства за използването на нерегистрираната марка от жалбоподателя, думата В. неизменно фигурира наред с фирмата на OMEGA O.. Счита, че направения в решението анализ, излиза извън рамките на преценката за допустимост на искането за заличаване. Посочва, че всякакви интерпретации, анализи на доминиращи елементи, на степен на отличителност на тези елементи, са извън преценката за допустимост. В разпоредбата на чл. 52, ал.1, т.2 ЗМГО, както и в чл. 12, ал.4 ЗМГО не се изисква наличие на идентичност между реалното използване на нерегистрирана марка и

заявената за регистрация такава. В потвърждение на изложеното е и факта, че срещу заявката за регистрация на марката на жалбоподателя с вх. № 153953/2019 г. е подадена опозиция от притежателя на атакуваната марка на база същата марка и тази опозиция е приета за допустима от ответника. Освен това, при търсене в електронния портал на ПВ за марката В. излизат както заявката за регистрация на жалбоподателя, така и атакуваната марка, което означава, че ПВ не намира съществени различия между двете марки. Намира, че в случая са смесени критериите за допустимост и решаване по същество на спора. Претендира се отмяна на решението и връщане на преписката за образване на производство по искането за заличаване на марката с рег. № 74392 В. словна.

Ответният орган – председателят на Патентно ведомство на Р. България е представил административната преписка относно оспореното решение.

Чрез юк Ф.-Д. е взел становище по жалбата, с което я счита за неоснователна и моли за нейното отхвърляне. Посочва, че решението е постановено по искане от жалбоподателя за заличаване на регистрирана марка. На дружеството е дадена възможност да изясни и прецизира искането си с оглед привеждане в съответствие с изискванията за допустимост. Твърди, че от подаденото искане за заличаване на регистрирана марка се установява, че искателя претендира използване в търговската си дейност на словен знак В.. Както в подаденото искане, така и в представените доказателства, знакът е споменаван като словна марка без никакви индикации за допълнителни графични и словни елементи. В заявката за регистрация с вх. № 153953/2019 г. обаче, заявеният знак е комбиниран и с графична част и допълнителен словен елемент OMEGA O.. Твърди, че съгласно релевантните разпоредби на чл. 12, ал.4 и чл. 52, ал.1, т.2 ЗМГО, се изисква именно за нерегистрираната марка да е подадена заявка, а не за подобна марка или нейна модификация. Допустимо е да са налице несъществени различия, които да не променят отличителния характер на марката. В този смисъл и с оглед защита на права, възникнали върху нерегистрирана марка, посочва, че дружеството жалбоподател е следвало да представи доказателства за употреба на словния елемент В. или пък на комбинирана марка, в която обаче В. е словния елемент, създаващ общото впечатление от марката. Счита, че в случая това не е налице, тъй като освен осезаемото графично оформление, към словния елемент В. са добавени и другите два словни елемента OMEGA O., които са поставени на първа позиция и доминират визуално и са достатъчно отличителни. Поради това намира, че искането и доказателствана към него, не се отнасят за заявената марка, а за отделна марка В., за която не е представена заявка. Поради това и искането за заличаване е недопустимо, доколкото не е изпълнено изискването да е подадена заявка за регистрация на регистрираната марка. Счита за изцяло неотнормено към настоящето производство, образуваното производство по подадената опозиция срещу регистрацията на подадената заявка с вх. № 153953/2019 г. „О. В.“ комбинирана. Изискванията за допустимост на опозицията, основаващата се на по-рано регистрирана марка, са различни от тези за допустимост при противопоставяне на нерегистрирана марка. Моли за отхвърляне на жалбата. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованата страна [фирма], чрез ПИС В. Г., в срока по чл. 198, ал.1 АПК, е взел становище по жалбата, с което я оспорва като неоснователна. Посочва, че правото върху марката се придобива чрез регистрация, което осигурява на притежателя на марката изключителни права да упражнява всички правомощия,

поризтичащи от регистрацията ѝ. Защитата на правото на марката е правна последица от нейната регистрация. В този смисъл, търговец използващ нерегистрирана марка в своята търговска дейност не може да забрани на трети лица без негово съгласие да използват нерегистрираната му марка в своята търговска дейност. Т.е., обхватът на защита при нерегистрирана марка е лимитиран и това лице не може да ползва защитата, призната на притежателя на правомерно регистрирана марка. С оглед на това, за искателя и настоящ жалбоподател, съществува задължение за подаде заявка за предполагаемата нерегистрирана марка, така както действително и реално го е използвал като действителен притежател в търговската си дейност. Жалбоподателят е подал заявка с вх. № 153953/2019 г. за регистрацията на комбинирана марка със словен елемент „ОМЕГА О. В.“, със специфичен шрифт и специфично разположение. Т.е., подадената заявка не е за използваната нерегистрирана марка. Също така сочи, че използването на фирмата на дружеството на фактури, митнически декларации и др., не дава основание нерегистрираната марка да бъде заявена на ОМЕГА О. В.. Предвид изложеното, счита за правилен извода на ответника, че по отношение на нерегистрираната марка не е подадена заявка за регистрация, за да може да се подаде искане за заличаване на вече регистрираната такава. Моли за отхвърляне на жалбата и потвърждаване на оспореното решение.

Административен съд София-град, в настоящия съдебен състав, след като обсъди доводите на страните и прецени по реда на чл. 235, ал. 2 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК приетите по делото писмени доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

[фирма] притежава марка с рег. № 74392 В. словна, за стоки от клас 9 „очила, очила оптични, очила за слънце, за спорт, стъкла за очила, калъфи за очила, аксесоари за очила, които са включени в този клас“, регистрирана на 02.08.2010 г. и подновена регистрация на 09.01.2018 г. Словната марка е заявена за регистрация на 21.11.2008 г. Със заявление, вх. № 70150716/12.08.2020 г., жалбоподателят [фирма] е поискал от ПВ на Р.България да заличи регистрацията на марка с рег. № 74392 В. словна. Искането за заличаване е подадено на основание чл. 36, ал.5, т.2 ЗМГО, представляващо използване на нерегистриран знак преди датата на заявката на марката. В искането е изложено, че дружеството, чрез няколко свързани с него търговски дружества, с фактическо управление от И. П.-С., в търговската си дейност е използвало регистрираната от [фирма] словна марка В., преди 2008 г. Посочените свързани дружества са [фирма], [фирма] – К. П. С., И. П. С. с фирма [фирма], М. василева Р. с фирма [фирма], [фирма]. Уточнено е, че в продължение на 26 години, жалбоподателят като наследник на посочените дружества, дистрибутира на територията на страната очила, рамки за очила и необходимите за тях аксесоари, с нерегистрирано наименование В..

Към заявлението, за наличие на свързаност на посочените дружества с жалбоподателя [фирма], са представени доказателства, от които се установява, че И. П.-С. е дъщеря на едноличните търговци започнали дистрибутирането на стоките, а в следствие сама е регистрирала дружества, които е управлявала, последната от които е жалбоподателят [фирма].

Посочено в искането е, че [фирма] е регистрирана през 2003 г., от който момент продукти от клас 9 с нерегистрирано наименование В. се разпространяват от жалбоподателя, лично и чрез дистрибутори. Представени са документи, от които се

установява, че посочените дружества са продавали стоки от клас 9 с наименовние В., от 1992 г. /фактури, митнически декларации, платежни нареждания и др./ Представени са и 12 броя декларации от контрагенти на жалбоподателя, с които е декларирано, че [фирма] доставя в магазинната мрежа на деклараторите оптично изделие с марка В. и аксесоари към него. Също така, към искането е представено лицензионно споразумение за търговска марка от 02.10.2002 г., сключено между [фирма] и Б. К. Ши Ду къмнапи лимитид, П., за използването на марка В. за обозначаване на продукти от клас 9 от МКСУ.

Всички представени към искането документи за използване на нерегистрирана марка, касаят наименованието В. и В..

Със Заповед № 663/17.08.2020 г., председателят на ПВ е назначил състав по искането за заличаване, който да извърши проверка за допустимост на искането на основание чл. 11, ал.2 от НРСЗМГО и проверка за формална редовност на основание чл. 11, ал.7 от НРСЗМГО.

На основание чл. 72 ЗМГО, дружеството притежател на словна марка с рег. № 74392 В. [фирма] е уведомен за искането за заличаване.

С оглед дадени на жалбоподателя указания за уточняване, [фирма], с писмо вх. № 70151446/24.08.2020 г., допълнено с писмо вх. № 70151672/26.08.2020 г., е уточнено, че искането е подадено на основание чл. 36, ал.5, т.1 ЗМГО от притежател на по-ранно право, вр. чл. 36, ал.3, т.1, вр. чл.12, ал.4 ЗМГО, от [фирма] с управител И. П.-С. и лично от И. П.-С., като наследник на права на закритите, посочени по-горе фирми.

Допълнително, след повторно дадени указания, с писмо вх. № 70153527/29.09.2020 г., е уточнено, че [фирма] е подало заявка за регистрация с вх. № 153953/20.02.2019 г. на комбинирана марка за стоки от класовете 9, 16 и 35, състоящ се от два словни елемента, изписани на латиница в специален шрифт – фирменото наименование на заявителя О. и В.. Срещу заявката за регистрация е подадена опозиция от страна на [фирма], притежател на по-ранно регистрирана марка В., с рег. № 74392 словна. Посочено е, че опозицията е преценена като допустима. Тук се заявява, че искането за заличаване на словната марка В. се прави само и единствено от [фирма], тъй като искането за регистрация на комбинираната марка е направено от това дружество.

С решение № РС-334-1 от 28.10.2020 г., председателят на ПВ на Р. България е отказал да образува производство по искане на жалбоподателя [фирма], с вх. № 70150716/12.08.2020 г. за заличаване регистрацията на марка с рег. № 74392 В. словна. Мотивите на ответният орган за постановения отказ са свързани с това, че искането за заличаване е подадено от притежател на нерегистрирана марка, на основание чл. 52, ал.1, т.2 ЗМГО, съгласно който за да може притежателя на нерегистрирана марка да я противопостави на по-късно, но регистрирана марка, следва да е подал заявка за регистрация на нерегистрирания знак. Знакът заявен за регистрация, следва да е в същност знака, за който се претендира използване. В случая това не се установява, тъй като заявената от жалбоподателя комбинирана марка, не е тази, за която дружеството представя доказателства за използването ѝ. Това е така, тъй като от доказателствата представени към искането за заличаване, дружеството установява използване на словен елемент В., който се различава съществено от заявената за регистрация комбинирана марка „О. В.“, изписана със специален шрифт и конкретно изображение, в което доминиращо значение има наименованието „О.“. Предвид на това, ответникът е приел, че подалият искането за заличаване не е изпълнил изискването на чл. 52, ал.1, т.2 ЗМГО за подадена заявка за регистрация на знака, за

който твърди да е използвал.

Решението е съобщено на жалбоподателя на 06.11.2020 г., а на заинтересованата страна на 02.11.2020 г.

Жалбата срещу решението е подадена на 19.11.2020 г., чрез ответния орган.

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 от АПК, по реда на чл. 168, ал. 1 от АПК, достигна до следните правни изводи:

Предмет на оспорване е Решение № РС-334-1 от 28.10.2020 г. на председателя на ПВ на Р. България, с което е отказано образуването на производство по искане на жалбоподателя с вх. № 70150716/12.08.2020 г. за заличаване регистрацията на марка с рег. № 74392 В. словна, поради недопустимост на искането.

Жалбата срещу процесното решение е подадена в срока по чл. 84, ал.2 ЗМГО, от легитимирано лице, адресат на Решението на председателя на ПВ, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

При осъществения цялостен контрол за законосъобразност, на основание чл.168, ал.1 АПК, съдът намери, че оспореното решение е издадено от компетентен орган, при спазване на изискването за форма и при правилно установени релевантни факти, както и правилно приложение на материалния закон. Спазена е процедурата по разглеждане на подаденото искане, като е образувано производство по допустимост и формална редовност, което е приключило с постановяване на процесното решение, тъй като е преценено, че искането е недопустимо.

По делото се установява, че заинтересованата страна [фирма] е регистрирала словна марка с рег. № 74392 В., за стоки от клас 9, заявена за регистрация на 21.11.2008 г., регистрирана на 02.08.2010 г. и подновена регистрация на 09.01.2018 г. Дружеството жалбоподател [фирма] е подал искане за заличаване на регистрацията на тази словна марка, като противопоставя права върху нерегистрирана, но използвана от 26 години марка В.. Противопоставя и заявена за регистрация комбинирана марка, с вх. № 153953/20.02.2019 г., състояща се от два словни елемента, изписани на латиница в специален шрифт „О. В.“. Т.е., не е спорно, че в търговската си дейност жалбоподателят е използвал нерегистриран знак В., както и че подадената заявка за регистрация от страна на [фирма] касае комбинирана марка, която се състои от два словни елемента, единият от които е наименованието В., но изписано в съчетание с фирмата на жалбоподателя, и на второ място.

Първо следва да се отбележи, че процедурата по проверка за допустимост и формална редовност на жалбите и исканията е разписана освен в ЗМГО и в раздел III, от НРСЗМГО. В този случай, доколкото се претендира заличаване на регистрирана марка, на която се противопоставят права от използването на нерегистриран, но заявен за регистрация знак, формалната проверка за допустимост на искането обхваща и проверка дали действително е подадена заявка за регистрация от действителния притежател на нерегистрираната марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България и дали за заявката са платени таксите по чл. 42, ал. 6 ЗМГО /чл. 52, ал.1, т.2 ЗМГО/. Т.е., дължи се преценка дали нерегистрираната марка действително се използва в търговската дейност и дали за този знак, който се използва в търговската дейност е подадена заявка за регистрация. Тази проверка

налага да бъде извършено сравнение между знака, за който са представени доказателства, че се използва в търговската дейност и този, за който е подадена заявка за регистрация. Това сравнение се извършва на основание общото впечатление от двата знака, което сравняващия добива на база доминиращи и отличителни елементи. Това сравнение не представлява сравнението, което се прави по същество /при искане за заличаване на две регистрирани марки, или при опозиция при регистрацията на марка/ и не се определя степен на сходство, а следва да се установи изцяло еднакво общо впечатление между сравняваните знаци. Липсата на компетентност за извършване на такова сравнение, би означавало, че ответният орган следва да бъде лишен от възможност за преценка на допустимост на искането за заличаване, като следва да бъде ограничен единство от формалните изисквания за разглеждането му, което пък означава, че може да се стигне до ситуация, при която ще следва да бъде разгледано искане за заличаване на марка, която да се съпоставя с изцяло различен нерегистриран знак. В този смисъл, правилно ответният орган е извършил формална преценка за наличие на сходство между използвания в търговската дейност на жалбоподателя нерегистриран знак и този, за който е подадена заявка за регистрация с вх. № 153953/20.02.2019 г. Поради изложеното неоснователно е възражението на жалбоподателя относно смесването на критериите за допустимост и тези по същество на искането.

Искането за заличаване на регистрирана марка от страна на действителния притежател на нерегистриран знак 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. Общият принцип, въведен от законодателя е, че правото върху марката се придобива с нейната регистрация, считано от датата на подаване на заявката за регитрация. 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 определи 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 конкретния случай дружеството жалбоподател и искател в производството пред ПВ, заявява в искането си използването в търговската си дейност на нерегистрирана марка В.. За използването на това словно наименование се представят и доказателства към искането, като първоначално от 1992 г. това наименование се използва от дружества свързани с жалбоподателя. Използването на наименованието В. започва с регистрирането на дружеството през 2003 г. От всички представени доказателства към искането за заличаване се установява, че [фирма] действително използва в

търговската си дейност наименованието В. и В. за обозначаване на разпространявани от дружеството стоки от клас 9 по МКСУ. Т.е., първата и втората предпоставки за образуване на производството са налице. Последната обаче предпоставка /за нерегистрираната марка да е подадена заявка за регистрация и са платени таксите по чл. 42, ал. 6 ЗМГО/ не е налице, както правилно е приел и ответния орган. Това е така, тъй като дружеството [фирма] е подало заявка за регистрация с вх. № 153953/20.02.2019 г. на комбинирана марка, състояща се от два словни елемента, изписани на латиница в специален шрифт „О. В.“, по която заявка са заплатени и съответните такси. Тъй като заявената за регистрация марка е комбинирана, тя се състои както от словни елементи, един от които е наименованието В., така и от графични елементи. Двата словни елемента са разположени на два реда, един под друг, като на първо място и с по-голям шрифт е разположено наименованието „Omega O.“, а под него на вторият ред с по-малък шрифт, е разположено наименованието В.. Така както е изобразено наименованието В. в същност то има второспенно значение в цялостното възприятие на заявената за регистрация комбинирана марка. За използване на марката се приема всяко използване на знака във вид, който не се различава съществено от регистрирания знак /чл. 21, ал.3, т.1 ЗМГО/. Допустимо е да са налице несъществени различия, които да не променят отличителния характер на марката. В случая, както се посочи по-горе, доказателства за използване на нерегистриран знак, са представени относно една част от словното наименование на заявената за регистрация марка. Това обаче не е достатъчно, тъй като при комбинираната марка, заявена за регистрация, акцентът пада не върху словния елемент, а върху графичния, т.е., върху общото впечатление, което създава марката. Поради това, правилна е преценката на ответния орган, че относно нерегистрираната марка, която се твърди, че е използвана в търговския оборот, не са представени доказателства за заявка за регистрация. Доказателства за подадена заявка за регистрация са представени по отношение на друга марка, част от словния елемент от която е използваната в търговския оборот нерегистрирана марка В.. Това е и така, доколкото действителния притежател на нерегистриран знак следва да подаде заявка за регистрация на марката, така както я е използвал в търговската си дейност и именно в този вид нерегистрираната марка се ползва с ограничено право на закрила. Във всеки един вид, различен от използвания в търговската дейност, нерегистрираната марка не се ползва с право на закрила.

Неоснователни са наведените в жалбата възражения относно това, че срещу заявката за регистрация на комбинираната марка с вх. № 153953/20.02.2019 г. е подадена опозиция от страна на заинтересованата страна [фирма]. Това е така, тъй като на преценка подлежат различни факти и обстоятелства, доколкото при подадената опозиция се противопоставя регистрирана марка, която е ползва с пълния обем права и защита, съгласно ЗМГО, а в настоящия случай, се противопоставя нерегистрирана марка, използвана в търговския оборот. Изискванията за допустимост на опозицията, основаващата се на по-рано регистрирана марка, са различни от тези за допустимост при противопоставяне на нерегистрирана марка.

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

**По разностите:**

На жалбоподателя не се дължат разноски.

Ответникът претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение, като с оглед изхода на делото такива му се дължат. При определяне на размера на възнаграждението, съдът съобрази разпоредбите на чл. 78, ал.8 ГПК /И.. - ДВ, бр. 8 от 2017 г./, вр. чл. 37 от Закона за правната помощ и чл. 24 от Наредба за заплащането на правната помощ. В тази връзка, като съобрази фактическа и правна сложност на делото, процесуалната активност на пълномощника-юрисконсулт, в полза на ответника следва да се присъдят разноски в минимален размер на 100,00 лв.

Заинтересованата страна не претендира присъждане на разноски.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 200, ал. 1 АПК, Административен съд София-град, II отделение, 59 състав

### **О П Р Е Д Е Л И :**

**ОТХВЪРЛЯ** жалбата от [фирма], с ЕИК[ЕИК], чрез пълномощника си адв. Й.-Х. срещу решение № РС-334-1 от 28.10.2020 г. на председателя на ПВ на Р. България, с което е отказано образуването на производство по искане на жалбоподателя с вх. № 70150716/12.08.2020 г. за заличаване регистрацията на марка с рег. № 74392 В. словна.  
**ОСЪЖДА** [фирма], с ЕИК[ЕИК] **ДА ЗАПЛАТИ** на Патентно ведомство на Р. България сумата от 100,00 лв. направени по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕТО** може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Р. Б. , с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

На основание чл. 138 от АПК преписи от определението да се изпратят на страните по делото.

**СЪДИЯ:**