

# РЕШЕНИЕ

№ 4635

гр. София, 11.07.2023 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 40 състав,**  
в публично заседание на 01.06.2023 г. в следния състав:

**СЪДИЯ: Дияна Николова**

при участието на секретаря Евелина Пеева, като разгледа дело номер **9020** 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 Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.84, ал.1 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/.

Образувано е по жалба на „БАЛКАНКАРПОДЕМ“ АД срещу Решение № РС-89-[1]/18.07.2022г. на председателя на Патентно ведомство, с което на основание чл.76, ал.8 и чл.76, ал.7, т.1 ЗМГО е оставено без уважение искане вх.№ ВГ/Н/2012/123852-[16]/26.03.2021г. за частично заличаване на регистрацията на марка с рег.№ 108306 balkancar, комбинирана.

Жалбоподателят моли за отмяната на оспорения акт като материално незаконосъобразен – административният орган неправилно приел от фактическа страна, че за периода от 28.12.2015г. до датата на подаване на искането /26.03.2021г./ искателят „БАЛКАНКАРПОДЕМ“ АД не е доказал използване в търговската си дейност по см. на чл.12, ал.4 ЗМГО на своята по-ранна нерегистрирана марка. Оттук и неправилно от правна страна ответникът приел, че не са били спазени изискванията на чл.36, ал.7 вр. чл.12, ал.4 ЗМГО, т.е. че търговското използване на нерегистрираната марка не е продължило до подаването на искането за заличаване на атакуваната марка. Макар да били представени доказателства за използването на нерегистрираната марка за релевантния период, неправилно административният орган приел, че те са недостатъчни, за да докажат използване от жалбоподателя в търговската му дейност в периода след 2015г. до подаване на искането за заличаване – 26.03.2021г. Представените в административното производство доказателства за периода след

2015г. посочва, че са годишни финансови отчети на дружеството и разпечатки от уебсайта му, показващи, че в този период продуктови каталози, съдържащи означени с марката стоки са били общодостъпни за потребителите. При преценката на тези доказателства административният орган не съобразил принципите, произтичащи от закона и съдебната практика, а именно не е отчетел, че използване в търговската дейност не се осъществява единствено чрез продажба /пазарна реализация/ на означените с марката стоки, а и чрез други способи, предвидени в чл.13, ал.2 ЗМГО, не обсъдил и доказателствата за използване след 2015г. в тяхната съвкупност. Счита, че стоките, предмет на годишните финансови отчети се установяват от продуктите каталози за съответните периоди, което може да бъде потвърдено чрез представените разпечатки от уебсайта му, което пък потвърждава твърдението му, че в хода на производството доказателствата, представени от жалбоподателя не са обсъдени в тяхната цялост, което е довело и до погрешна преценка на фактите. В подкрепа на това твърдение се позовава отново на доказателствата, представени пред ответника, както и на допълнително представени разпечатки от сайта на дружеството. Посочва, че предметът на дейност на дружеството изрично включва търговия със стоки като тези, посочени в продуктите каталози. Всички доклади на Съвета на директорите на дружеството за неговата дейност потвърждавали, че то от 1991г. до 2020г. вкл. е търгувало с изрично определен вид стоки – телфери, кранове, компоненти и резервни части за тях. Въз основа на това заключава, че е доказал използването на марката за релевантния период, съответно че е изпълнил изискването по чл.36, ал.7 ЗМГО за заличаване регистрацията на атакуваната марка, съответно че оспореното решение е незаконосъобразно.

В съдебно заседание изложеното в жалбата и направеното с нея искане се поддържат чрез адв.С., която излага допълнителни съображения в писмени бележки по съществуването на спора. Претендира присъждане на направените по производството разноски по представен списък.

Ответникът по оспорването, чрез юрк.Б. в съдебно заседание, моли за отхвърлянето на жалбата като неоснователна. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Възражава срещу прекомерността на заплатеното от жалбоподателя адвокатското възнаграждение. В случай, че съдът се произнесе с решение, с което уважи подадената жалба, моли на основание чл.84, ал.5 ЗМГО Патентно ведомство да не бъде осъждано да заплаща съдебни разноски, тъй като в хода на настоящото производство са представени доказателства, които е могло да бъдат представени в хода на административното производство и съответно да бъдат взети предвид при постановяване на акта.

Заинтересованата страна С. Х. Д., в писмен отговор по жалбата мотивира съображения за нейната неоснователност. Твърди, че реклама означава провеждане на целенасочени действия, включващи влягането на средства и труд за налагане на дадена марка на пазара във връзка със стоките и услугите, които ще означава. От представените разпечатки от архива на уеб сайта на дружеството, показващи продуктови каталози не личало полагането на усилия за налагане на марката на пазара. От 2010г. до датата на подаване на искането за заличаване сайтът на жалбоподателя стоял непроменен и присъстващите в сайта каталози били едни и същи. Освен това използването на марката само в реклама било недостатъчно, за да се приеме реално използване. Разпечатките от архива на сайта на жалбоподателя и каталозите не демонстрирали предлагане на стоките с цел продажба. Мотивира се, че

предметът на дейност на дружеството не може да се свърже с марката, с която са били означени стоките, реализирани на пазара. Доказателствата, представени от оспорващото дружество не обосновавали извод за използване на марката в релевантния период.

В съдебно заседание чрез адв.Р., моли за отхвърлянето на жалбата като неоснователна и недоказана. Претендира присъждането на разноски. Подробни съображения по съществуващото на спора излага в писмени бележки по съществуващото на спора.

Прокурор от Софийска градска прокуратура, редовно призована, не взема участие в производството по делото и не изразява становище по законосъобразността на оспорения акт.

Административен съд София-град, след като обсъди релевантите с жалбата основания, доводите на страните в съдебно заседание и прецени събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е допустима – подадена е срещу подлежащ на оспорване пред съд индивидуален административен акт, по арг. от разпоредбата на чл.84, ал.1 вр. чл.76, ал.8 ЗМГО, от лице, което е адресат на акта и чиято правна сфера той засяга неблагоприятно, в преклузивния 2-месечен срок.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Като извърши дължимата на основание чл.168, ал.1 АПК проверка за законосъобразност на оспорения акт, освен на основанията, сочени от оспорващия, на всички основания по чл.146 АПК, съдът приема следното:

С оспореното решение е оставено без уважение искането на жалбоподателя за частично заличаване на регистрацията на марка с рег.№ 108306 balkancar, комбинирана. Съгласно чл.76, ал.7 ЗМГО след изясняване на всички факти и обстоятелства по спора съставът по спорове изготвя становище за вземане на решение, с което оставя без уважение искането за отмяна или заличаване на регистрацията на марка; отменя или заличава регистрацията на марка за част от стоките или услугите; отменя или заличава регистрацията на марка за всички стоки или услуги, като според ал.8 на с.р. решенията по ал.7 се вземат от председателя на Патентното ведомство или от оправомощен от него заместник-председател.

В настоящия случай решението е взето от председателя на ПВ, предвид което съдът приема, че актът е издаден от компетентен административен орган в пределите на предоставената му от закона власт.

При издаване на акта е спазено изискването за форма – писмена, като той съдържа задължителните реквизити, разписани в нормата на чл.59, ал.2 АПК, в т.ч. са посочени фактическите основания за издаването му, които съставляват мотивите на административния орган за приемане на конкретното решение, което е предпоставка за упражняване на контрол от съда за материалноправната му законосъобразност.

При постановяване на оспореното решение не се установяват нарушения на административнопроизводствените правила, които да бъдат определени като съществени и съответно да мотивират отмяната на акта само на това основание.

От доказателствата по делото се установява, че притежател на атакуваната марка с рег. № 108306 balkancar, комбинирана, е заинтересованата страна С. Д.. Марката е заявена на 28.05.2012г., регистрирана е на 25.03.2020г., със срок на закрила до 28.05.2032г., за стоки и услуги от класове 7, 9, 12, 16, 35, 37, 38 и 42 на МКСУ.

Административното производство е образувано по искане вх.№ BG/N/2012/123852-[16]/26.03.2021г., подадено от жалбоподателя

„БАЛКАНКАРПОДЕМ“ АД, за частично заличаване на регистрацията на посочената по-горе марка, притежание на заинтересованата страна, на основание чл.36, ал.3, т.1 и ал.11 във връзка с чл.12, ал.4 ЗМГО за всички стоки в класове 7, 9 и 12 на МКСУ, за които е регистрирана. Искането е мотивирано с твърдението, че дружеството е действителният притежател на нерегистрирана комбинирана марка „bcr balkancarprodem“, която е започнал да използва на територията на страната преди приоритетната дата на атакувания знак за конкретно изброени стоки от класове 7, 9 и 12 на МКСУ и за която е подал заявка за регистрация с вх. № 162117. В искането се посочва, че атакуваната марка е сходна на нерегистрираната марка на „БАЛКАНКАРПОДЕМ“ АД и е регистрирана в класове 7, 9 и 12 на МКСУ за стоки, идентични и сходни на стоки в същите класове, за които нерегистрираната марка е действително използвана в търговската дейност на действителния си притежател преди приоритетната дата на атакуваната марка /28.05.2012г./, и до датата на подаване на процесното искане. По подробно мотивираните в искането съображения е обоснован извод, че в случая е приложима разпоредбата на чл.36, ал.3, т.1 вр. чл.12, ал.4 ЗМГО.

На основание чл.76, ал.1 ЗМГО, искането и приложенияте към него доказателства са изпратени на притежателя на атакуваната марка. В рамките на предоставения срок за възражение, заинтересованата страна е представила такова, екземпляр от което е изпратен на жалбоподателя.

След размяна на книгата в съответствие с изискванията по чл.76 ЗМГО, искането е разгледано от състав на отдела по спорове, назначен със Заповед № 3-323-[1]/14.06.2022г. на председателя на ПВ. Решението му е обективизирано в нарочно изготвено становище, в съответствие с изискването по чл.76, ал.7 ЗМГО, с което е прието, че искането е неоснователно за всички стоки и услуги от класове 7, 9 и 12 на МКСУ и следва да се остави без уважение, тъй като не са изпълнени изискванията на чл.12, ал.4 ЗМГО.

При идентично описание на фактите, изводите на отдела по спорове са изцяло възприети от ответника и възпроизведени в мотивите на оспореното решение. Същото съдът приема, че е издадено при неправилно приложение на материалния закон.

Съгласно разпоредбата на чл.36, ал.3, т.1 ЗМГО, на която е основано процесното искане, регистрацията на марка се заличава, когато марката е регистрирана в нарушение на чл.12, в случая в искането е посочена разпоредбата на ал.4. Съгласно последната, 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.

Оттук се извеждат и предпоставките, които следва да са налице, за да се приеме основателност на искането, а именно: наличие на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на действителния ѝ притежател; наличие на подадена от действителния притежател на нерегистрирана марка заявка за нейната регистрация; използване на нерегистрирания знак, което е по-ранно от датата на

заявяване на атакуваната марка и което е продължило към подаване на искането за заличаване; идентичност между атакуваната и по-ранната нерегистрирана марка и техните стоки или услуги, или идентичност или сходство между атакуваната и по-ранната нерегистрирана марка и техните стоки или услуги, което обуславя възникването на вероятност за объркване на потребителите. За осъществяване на посочения по-горе фактически състав е необходимо кумулативното наличие на изброените предпоставки като липсата на която и да е от тях обосновава неоснователност на искането.

В процесния случай от доказателствата по делото се потвърждава, че жалбоподателят е подал на 18.03.2021г. заявка за регистрация на марка с вх. № 162117 върс balkancarodem, комбинирана, заявена за стоки от класове 7, 9 и 12 на МКСУ, а именно:

от клас 7: машини за отстраняване на битови отпадъци; конвейери [машини], включително детайли и резервни части за изброените стоки; телфери; лебедки, телфери; подемни машини; строителни машини; подемни устройства; подемни съоръжения, включително принадлежности и резервни части за изброените стоки; електродвигатели; двигатели, електрически, с изключение на такива за сухопътни превозни средства; конвейери (машини); кранове (повдигащи и подемни апарати); лебедки (хаспели); макари, скрипци; макари, скрипци (части за машини);

от клас 9: „апарати за изпробване на електронни устройства; електронни апарати за управление на процеси; електронни апарати и инструменти за проследяване, включително принадлежности и резервни части за изброените стоки; апарати за дистанционно управление на подемни машини; табла, пултове за управление (електричество); устройства за дистанционно управление;

от клас 12: „кари; кари високоповдигащи; индустриални кари; вилчни кари високоповдигащи; вилчни кари за разнообразни терени; системи за управление за сухопътни превозни средства; складиращи машини [самотоварачи с вилкова хватка], включително детайли и резервни части за изброените стоки.

С искането си за заличаване на атакуваната марка на посоченото по-горе основание, жалбоподателят е противопоставил нерегистрирана комбинирана марка „врс balkancarodem“, за която твърди, че използва в търговската си дейност на територията на Република България за конкретни стоки от класове 7, 9 и 12 на МКСУ. При сравняване на знаците на атакуваната и по-ранната нерегистрирана марка се установява сходство между тях – частта от атакуваната марка „balkancar“ е вписана в противопоставената; шрифтът, с който е изписана словната част на марките е еднакъв; графичният елемент, представляващ лястовица в полет, около която е описана окръжност, е идентичен в двете марки. Наблюдава се сходство и идентичност между стоките на атакуваната марка от класове 7, 9 и 12 и по-ранната, заявена за вписване марка. Съгласно заключението на вещото лице, всички стоки от клас 7, за които е регистрирана процесната марка: управляващи апарати за товарене и разтоварване; подемни устройства; управляващи устройства, хидравлични, за машини, мотори и двигатели; управляващи устройства, пневматични, за машини, мотори и двигатели; прахоотстраняващи инсталации за почистване; вериги за елеватори, части на машини; елеватори; ескалатори; кондензатори, работещи с въздух; колянови валове; машинни колела; ауспуси за мотори и двигатели; ремъци за машини; цилиндри за двигатели; цилиндри за машини; радиатори, охлаждащи, за мотори и двигатели; лебедки, телфери; пружини, части на машини; стартери за мотори и двигатели; хидравлични

двигатели и мотори”, са идентични или сходни на стоките „комунално-битови машини, детайли и резервни части за тях; телфери, подедни и строителни машини и съоръжения, комплектуващи изделия, принадлежности и резервни части за тях; двигатели, електрически, с изключение на такива за сухопътни превозни средства; конвейери (машини); кранове (повдигащи и подедни апарати); лебедки (хаспели); лебедки, телфери; макари, скрипци; макари, скрипци (части на машини)“ и са в същия клас 7 на по-ранната марка.

Стоките на процесната марка са машини и части за машини с различна функция - управляваща, повдигаща, придвижваща и т.н., т.е. те се отнасят към комунално-битовите, подедните и строителните машини като част към цяло и всяка една от тези стоки по естеството си може да представлява резервна част или детайл от тези машини. Крановете, които са част от комунално-битовите или подедните машини се състоят от управляващи устройства, мотори, подедни устройства, колела, вериги, валове и т.н., които са предназначени за изпълняване на функцията им, каквото е предназначението и на самите машини; отгук, включително в качеството си на детайли и резервни части, стоките на по-късната марка се предполага да се предлагат на едни и същи места и на едни и същи потребители като стоките на по-ранната марка и да ги допълват при необходимост от подмяна на съответните машинни детайли.

Стоките от клас 9 на процесната марка „акумулатори, електрически, за превозни средства; инструменти и машини за изпитване на материали; превключватели, електрически“ са идентични и сходни на стоките „електродвигатели, електроапарати, комплектуващи изделия, принадлежности и резервни части за тях; апарати за управление на подедни машини; табла, пултове за управление (електричество); устройства за дистанционно управление. Тези стоки са в същия клас на по-ранната марка.

Стоките на по-късната /процесната/ марка са машини и части от машини /в частност електрически/, които се отнасят към електродвигателите, подедните и управляващите устройства като част към цяло и всяка една от тези стоки по естеството си може да представлява такава машина, нейна резервна част или детайл. Стоките на марките включват в себе си различни електрически и/или управляващи устройства, които са предназначени за изпълняване на функцията им; отгук, включително в качеството си на детайли и резервни части, стоките на по-късната марка се предполага да се предлагат на едни и същи места и на едни и същи потребители като стоките на по-ранната марка и да ги допълват при необходимост от подмяна на съответните машини и/или машинни детайли.

Всички стоки от клас 12, за които е регистрирана атакуваната марка „кари; кари високоповдигащи; електрически превозни средства; автомобили; двигатели за сухопътни превозни средства; двигатели, електрически, за сухопътни превозни средства; влекачи; трактори; колички за голф; туристически автобуси; джанти за колела за превозни средства; спирачки за превозни средства; накладки, спирачни, за превозни средства; вериги за автомобили; спирачни челюсти за превозни средства; съединители, трансмисии, за сухопътни превозни средства; волани за превозни средства; шасита за превозни средства; външни гуми, плътни, за колела на превозни средства; главини за колелата на превозни средства; зъбни колела и предавки

за сухопътни превозни средства; колела за превозни средства; мостове за превозни средства; амортизъори, пружинни, за превозни средства; седалки за превозни средства; редуктори за сухопътни превозни средства; сегменти, спирачни, за превозни средства, колички“ са идентични и сходни на стоките „транспортно-технологични и складови системи, комплектуващи изделия, детайли и резервни части за тях“ и попадат в същия клас на по-ранната марка. Те се отнасят към тях като части към цяло, тъй като по естеството си карите, автомобилите, количките, двигателите, веригите, амортизъорите, седалките и т.н. могат да са части от всяка една транспортно-технологична система или сами да представляват такава. Те имат същото функционално предназначение, потребителски кръг и места на пазарна реализация, както самите транспортни системи и техните части/детайли.

В заключение стоките за които е регистрирана процесната марка и стоките, за които е използвана по-ранната марка на жалбоподателя, освен че попадат в едни същи класове на МКСУ, имат идентично или сходно естество, сходно предназначение и обичаен произход, сходен потребителски кръг и сходни канали за разпространение. Същевременно тези стоки могат да се допълват или конкурират.

Налице според съда, са и доказателства за използване на по-ранната нерегистрирана марка, по-ранно от датата на заявяване на атакуваната марка /25.08.2012г./ и което е продължило към подаване на искането за заличаване.

Съгласно чл.13, ал.1 ЗМГО правото върху марка включва правото на притежателя ѝ да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност всеки знак за стоки и/или услуги, който е идентичен на марката и е използван за стоки или услуги, идентични на тези, за които марката е регистрирана; идентичен или сходен на марката и е използван за стоки или услуги, идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана, ако съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката; идентичен или сходен на марката, независимо дали е използван за стоки или услуги, които са идентични, сходни или не на тези, за които марката е регистрирана, ако марката се ползва с известност на територията на Република България и използването без основание на знака би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на марката или би ги увредило.

Според ал.2 на с.р. използване в търговската дейност по смисъла на ал.1 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, съхраняването или държането 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 като търговско или фирмено наименование или като част от търговско или фирмено наименование; 5. използването на знака в търговски книжа и в реклами; 6. използването на знака в сравнителна реклама по начин, който е в нарушение на чл.34 от Закона за защита на конкуренцията. При разглеждане на процесното искане административният орган е направил изричното уточнение, че използване в търговската дейност не е синоним на реално използване /чл.21, ал.3 ЗМГО/ и е ценил представените от

жалбоподателя доказателства именно с оглед разпоредбата на чл.13, ал.2 ЗМГО, макар същата да не съдържа дефиниция за използване на нерегистрирана търговска марка. Посочил е също, че търговското използване на нерегистрираната марка трябва да се основава на конкретни и обективни доказателства за действителното и достатъчно използване на марката на съответния пазар. За да се счита за действително и достатъчно, използването трябва да е осъществено на пазара със степен и интензитет, съответстващ на естеството на стоките и/или услугите, които марката е предназначена да отличава и на достатъчно голяма територия като преценката за използването на марката не може да се основава на предположения и вероятности, а използването в търговската дейност трябва да бъде доказано ясно и категорично чрез неоспорими доказателства, отнасящи се до релевантния пазар и територия.

След анализ на представените от жалбоподателя доказателства – доклад на Съвета на директорите за 2014г., отчети за приходите и разходите и счетоводни баланси за периода 2010г. – 2014г., фактури и митнически декларации за същия период, административният орган е достигнал до извод, че са налице доказателства за регулярни продажби в периода 2010г. – 2014г. на конкретни стоки – телфери, въжени електротелфери и части за тях, включващи въже водене, редуктори, валове за редуктори, барабани, тяло, пиньони, куки, вентилатори, капаци, ролки, ел. двигатели, ротори, защитни щитове, блок за зъбни колела, колела ходови, командни прекъсвачи, термо релета, окачване, лагери, съединители, уплътнители и др., както и челни греди за мостови кранове и мостови редуктори, като общите стойности на продажбите по фактури възлизат на значителна стойност. Прието е, че с оглед представените отчети за приходите и разходите за същия период, фактурите са представени като примери за продажби и не представляват общия сбор на продажбите. Посочено е, че във фактурите заявената за вписване марка не е посочена, но са използвани търговски и продуктови кодове, които могат да бъдат свързани с конкретни обекти от продуктите каталози. По отношение на последните е отбелязано, че комбинираният знак е поместен върху заглавната страница и гърба на отпечатаните продуктови каталози, а също така и присъства името на дружеството „БАЛКАНКАРПОДЕМ“ АД. Макар да няма данни за разпространение на каталозите до клиенти на искателя, от приложената към тях фактура от 24.04.2012г. е установено, че същият е заплатил на „ЛИК Издания“ ЕООД за отпечатването на „каталог за резервни части за телфери“ на руски език - 300 бр., „каталог за резервни части за телфери“ на английски език - 300 бр., „инструкция за телфери“ на руски език - 300 бр., „инструкция за телфери“ на английски език - 300 бр. и „каталог кранови компоненти“ на английски език - 300 бр. Освен това, продуктите каталози са били достъпни и на интернет сайта на дружеството <http://bcp.bg>, видно от приложените извадки от същия.

Обсъдени са и представените по административната преписка доказателства за поръчки към друга фирма за производство на стоки за нуждите на „БАЛКАНКАРПОДЕМ“ АД. Прието е, че представените документи отразяват по една поръчка от всяка година в периода 2010г. - 2015г. и включват възлагателно писмо, спецификация на поръчаната стока, фактура за



заплащането ѝ, извлечение от дневника за поръчки и извлечение от рекламен каталог на искателя - поръчки № 368 и № 369 от 30.10.2015г., заедно със спецификация на „Теском“ АД, фактура № 3328/28.12.2015г., извлечение от дневника на поръчките 2011г. - 2015г., извлечение от каталог „PASSPORT D. rail trolley, T. EKD20 MH7-80 4/2 H9 V6.6 № 206673 /с представен превод на български език - „Двурелсово шаси“/, от които се установява, че във връзка с предстоящ износ за Англия, „БАЛКАНКАРПОДЕМ“ АД възлага две поръчки на „Теском“ АД за изработка на двурелсово шаси и резервни части съгласно приложена спецификация.

Поръчка № 134/25.03.2014г., заедно със спецификация на „Теском“ АД, фактура № 2808/09.07.2014г., извлечение от дневника на поръчките 2011г. - 2015г., извлечение от каталог „PASSPORT E. wire rope hoists, T. MH and MNM /с представен превод на български език - „Въжени електротелфери“/, от които е видно, че във връзка с предстоящ износ за П., „БАЛКАНКАРПОДЕМ“ АД възлага поръчка на „Теском“ АД за производство на въжен електротелфер и резервни части съгласно приложена спецификация. Приложен е и документ, издаден от „Теском“ АД, от който е видно, че поръчката е приета за изпълнение, а също така включва спецификация на конкретните стоки, предвидени за производство, както и срок за изпълнение на поръчката. Към документите е приложена и фактура с издател „Теском“ АД и получател „БАЛКАНКАРПОДЕМ“ АД. Във фактурата са отразени конкретните стоки, както и търговски и/или продуктови кодове, които кореспондират със данните от представения каталог и спецификации.

Поръчка № 354/22.08.2013г., заедно със спецификация на „Теском“ АД, фактура № 2523/30.10.2013г., извлечение от дневника на поръчките 2011г. - 2015г., извлечение от каталог „PASSPORT E. wire rope hoists, T. MH and MNM /с представен превод на български език - „Въжени електротелфери“/, от които е видно, че във връзка с предстоящ износ за Е., „БАЛКАНКАРПОДЕМ“ АД възлага поръчка на „Теском“ АД за производство на 2 бр. въжени електротелфери и резервни части съгласно приложена спецификация. Приложен е и документ, издаден от „Теском“ АД, от който е видно, че поръчката е приета за изпълнение, а също така включва спецификация на конкретните стоки, предвидени за производство, както и срок за изпълнение на поръчката. Към документите е приложена и фактура с издател „Теском“ АД и получател „БАЛКАНКАРПОДЕМ“ АД.

Поръчка № 007/20.01.2012г., заедно със спецификация на „Теском“ АД, фактура № 1838/28.03.2010г., извлечение от дневника на поръчките 2007г. - 2011г., извлечение от каталог „PASSPORT E. wire rope hoists, T. MH and MNM /с представен превод на български език - „Въжени електротелфери“/, от които е видно, че във връзка с предстоящ износ за В., „БАЛКАНКАРПОДЕМ“ АД възлага поръчка на „Теском“ АД за производство на електротелфер, съгласно приложена спецификация. Приложен е и документ, издаден от „Теском“ АД, от който е видно, че поръчката е приета за изпълнение, а също така включва спецификация на конкретните стоки, предвидени за производство, както и срок за изпълнение на поръчката. Към документите е приложена и фактура с издател „Теском“ АД и получател „БАЛКАНКАРПОДЕМ“ АД.

Поръчка № 106/11.05.2011г., заедно със спецификация на „Теском“ АД,

фактура № 1548/30.06.2011г., извлечение от дневника на поръчките 2007 г. - 2011 г., извлечение от каталог „В. Е., Т. Т“ /с представен превод на български език - „Въжени електротелфери“/, от които е видно, че „БАЛКАНКАРПОДЕМ“ АД възлага поръчка на „Теском“ АД за производство на електротелфер съгласно приложена спецификация. Приложен е и документ, издаден от „Теском“ АД, от който е видно, че поръчката е приета за изпълнение, а също така включва спецификация на конкретните стоки, предвидени за производство, както и срок за изпълнение на поръчката. Към документите е приложена и фактура с издател „Теском“ АД и получател „БАЛКАНКАРПОДЕМ“ АД.

Поръчка № 97/25.03.2010г., заедно със спецификация на „Теском“ АД, фактура № 1838/28.03.2010г., извлечение от дневника на поръчките 2007г. - 2011г., извлечение от каталог „PASSPORT E. wire rope hoists, T. MH and MNM /с представен превод на български език - „Въжени електротелфери“/, от които е видно, че „БАЛКАНКАРПОДЕМ“ АД възлага поръчка на „Теском“ АД за производство на въжен електротелфер съгласно приложена спецификация. Приложен е и документ, издаден от „Теском“ АД, от който е видно, че поръчката е приета за изпълнение, а също така включва спецификация на конкретните стоки, предвидени за производство, както и срок за изпълнение на поръчката. Към документите е приложена и фактура с издател „Теском“ АД и получател „БАЛКАНКАРПОДЕМ“ АД.

Във всички фактури към поръчките са отразени търговските и/или продуктови кодове на стоките, които кореспондират с данните от представения каталог и спецификации. Съответно знакът, представляващ нерегистрираната търговска марка е поставен върху заглавната страница и гърба на отпечатаните продуктови каталози, като е използван и върху бланки за кореспонденция на „БАЛКАНКАРПОДЕМ“ АД. Представени са и каталози на изложителите на П. есенен панаир от 2008г., 2009г., 2012г. и 2013г., които съдържат кратка информация за изложителите и тяхната дейност, като за „БАЛКАНКАРПОДЕМ“ АД е посочено, че извършва производствена, инженерингова и търговска дейност с телфери, кранове и друга подемно-транспортна техника като представената информация за дружеството е придружена с поставен комбинираният знак.

Представени са и доказателства, показващи че в периода 2010г. - 2014г. са изработвани различни рекламни материали, в които марката фигурира.

Въз основа на всички представени от жалбоподателя доказателства административният орган е заключил, че по-ранната марка се е използвала от искателя „БАЛКАНКАРПОДЕМ“ АД регулярно и продължително през посочения период - периода, предхождащ датата на заявяване на атакуваната марка, както и до края на 2015г., за стоките телфери, въжени електротелфери и части за тях като данните за интензивността на пазарно разпространение са константни, а реализираните количества са в немалък обем предвид специфичното естество на означените стоки. В този смисъл, данните за обема и стойността на реализираните продукти свидетелстват за наличието не на фиктивно, а на непрекъснато, действително използване на по-ранния знак, което позволява достигането и запазването на определени пазарни позиции, което означава, че в рамките на посочения период, искателят е участвал в

търговския оборот чрез пласмент на стоки, означени със заявения знак. Макар в конкретния случай представените доказателства да показват използване на нерегистрирания знак в обем, регулярност и интензивност, които поначало са достатъчни, за да обосноват извод за действително търговско използване по смисъла на закона, е прието, че не показват това използване да е продължило до подаване на искането за заличаване, в съответствие с изискването на чл.36, ал.7, вр. чл.12, ал.4 ЗМГО.

Несъгласен с последния извод, жалбоподателят е представил допълнителни доказателства с жалбата, които са анализирани в съвкупност с тези, представени в административното производство от вещото лице П. И., чието заключение съдът кредитира като обективно и компетентно дадено. От заключението му се установи, че за този спорен период /28.12.2015г. – датата на последната фактура № 3328/28.12.2015г., до датата на подаване на искането за заличаване - 26.03.2021г./ в административното производство жалбоподателят е представил извлечения от дневника за поръчки и извлечения от рекламни каталози на жалбоподателя, а именно: Поръчки № 368 и № 369 от 30.10.2015г., заедно със спецификация на „Теском“ АД, фактура № 3328/28.12.2015г., извлечение от дневника на поръчките 2011г. - 2015г., извлечение от каталог „PASSPORT D. rail trolley, T. EKD20 MH7-80 4/2 H9 V6.6 № 206673 /с представен превод на български език - „Двурелсово шаси“, от които се установява, че във връзка с предстоящ износ за Англия, „БАЛКАНКАРПОДЕМ“ АД възлага две поръчки на „Теском“ АД за изработка на двурелсово шаси и резервни части съгласно приложена спецификация. Приложен е и документ, издаден от „Теском“ АД, от който е видно, че поръчката е приета за изпълнение. Поръчката включва спецификация на конкретните стоки за изработка и срок за изпълнение на поръчката. Приложена е и фактура с издател „Теском“ АД и получател „БАЛКАНКАРПОДЕМ“ АД. Във фактурата са посочени търговските и/или продуктови кодове на стоките, които кореспондират с данните от представения каталог и спецификации. Общата стойност на фактурата е 31 425,60 лв. На каталога е отбелязана дата - 12.2015г.

Представени са също Годишни финансови отчети на „БАЛКАНКАРПОДЕМ“ АД за 2015г., 2016г., 2017г. и 2018г., включващи счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал, счетоводна политика и пояснителни бележки към годишния финансов отчет, доклад на независим одитор и доклад на Съвета на директорите. В тези документи не са посочени продажби на конкретни видове стоки, както и не е посочена противопоставената марка.

Представени са 7 бр. разпечатки от интернет сайта на дружеството от дати 10.08.2015г., 23.07.2016г., 03.07.2017г., 13.06.2018г., 01.06.2019г., 02.05.2020г. и 16.03.2021г. чрез онлайн архива, които дават информация за продуктовата гама на жалбоподателя и свидетелстват, че за периода 2015г. - 2021г., описаните по-горе продуктови каталози са били общодостъпни на сайта на дружеството.

Представени са разпечатки на английски и български език от сайта и на неговата рубрика продукти за периода от 2015г. до 2021г., вкл., в които е посочено, че „БАЛКАНКАРПОДЕМ“ АД е доставчик на електрически телфери,

кранове, складово оборудване, машини и съоръжения за непрекъснато натоварване, компоненти и резервни части за тях, сервизна и инженерингова дейност за същите съоръжения.

Представени са разпечатки на английски и български език от продуктови каталози, сертификати и продуктова гама, включваща кранове и техни компоненти, електрически телени въжета, телфери различни типове, подемници, мотор-редуктори, резервни части за подемници, относими към същия период.

Представени са доклади на Съвета на директорите за дейността на "БАЛКАНКАРПОДЕМ" АД за 2018г., 2019г. и 2020г. За 2019г. и 2020г. са представени и счетоводни баланси и ОПР. От докладите е видно, че продукцията на "БАЛКАНКАРПОДЕМ" АД е изнасяна в над 20 страни с най-голям дял - Германия, Русия, К. и САЩ.

Представено е извлечение от търговския регистър за актуалното състояние на дружеството към 13.09.2022г., от което е видно, че предметът на дейност на фирмата от 2010г. е идентичен с този към 2022г., а именно: "Осъществяване на външноикономическа, вътрешно търговска, инженерингова, сервизна и производствена дейност в страната и в чужбина с телфери, складова техника, непрекъснати транспортни системи, подемно-транспортни съоръжения и машини, кранове, комплектни автоматизирани транспортно-складови системи, елеваторни стелажи и строително-пътни машини, компоненти, комплектация, резервни части, патенти, лицензии и ноу-хау за тези стоки."

В съдебното производство жалбоподателят е представил допълнително:

Счетоводни справки на "БАЛКАНКАРПОДЕМ" АД и "Теспом" АД, видно от които "БАЛКАНКАРПОДЕМ" АД за периода 2010г. - 2014г. е произвело 1344 бр. телфери на стойност 19 818 953,79 лева и резервни части на стойност 2 449 533,74 лв.

За периода 2015г. - 2020г. са произведени 2286 телфери на стойност 19 569 255,78 лв. и резервни части за 2 413 712,43 лв.

Фирма "Теспом" АД, Г. декларира, че са произведени и реализирани за „БАЛКАНКАРПОДЕМ“ АД следните машини и съоръжения: за периода 2010г. - 2014г.: ел. телфери 1344 бр. на стойност 4 496 588,35 лв., резервни части на стойност 632 518,29 лв. За периода 2015г. - 2020г. са произведени ел. телфери - 2286 бр. на стойност 8 456 601,90 лв. и резервни части на стойност 960 169,18 лв.

Представена е Поръчка № 224/22.07.2015г. с фактура № 384/22.10.2015г. в превод на български език за дружество от САЩ. Фактурата се отнася до въжени електрически подемници и резервни части за тях - табелки, въжета, скоростни кутии и водачи за въжета.

Представена е Поръчка № 047/16.02.2015г. с фактура № 393/13.01.2016г. с превод на български език - за дружество от К.. Фактурата се отнася за електрически въжени подемници, резервни части за тях - колела, корпуси на лагери, редуктори, щифтове, дискове, куки, рамки, мотори, вентилатори, спирачни пружини, пружинни пръстени, втулки, регулиращи гайки.

Представена е Поръчка № 386/16.11.2015г. с фактури № 405/15.04.2016г. и № 423/25.07.2016г. с превод на български език - за дружество от К.. Фактурите се отнасят до електрически въжени подемници, подемници, резервни части и

принадлежности за тях - водачи за въжета, пружини, лагери, зегерки, шайби, въжета, мотори, колела за задвижване, мотор-редуктори, гумени капачки, ограничители за товар, вентилатори, етикети, захранване, зъбни предавки, протектори, сегменти, куки.

Представена е Поръчка № 95/21.03.2017г. и фактура № 472/28.06.2017г. с превод на български език и митническа декларация - за дружество от С.. Фактурата се отнася за електрически въжени подемници 9 бр.

Представена е Поръчка № 188/16.06.2016г. с фактура № 488/05.10.2017г. с превод на български език и митническа декларация - за дружество от С.. Фактурата се отнася за електрически въжени подемници.

Представени са Поръчки № 321/06.10.2017г., № 411/15.12.2017г. и № 321/13.12.2017г. с фактури № 515/18.05.2018г. и № 502/09.02.2018г. с превод на български език - за дружество от САЩ за електрически въжени подемници, резервни части и принадлежности за тях - блокова кука, водачи за въжета, лагери, зегерки, шайби, въжета, мотори, колела за задвижване.

Представени са доказателства за още 7 поръчки - Поръчка № 311/10.09.2018г., с фактура № 551/11.12.10.2018г. за дружество от И. за подемници различни модели, колички, двигатели, корпуси, куплунги; Поръчка № 279/15.08.2018г. с фактура № 547/07.11.2018г. за дружество от Е. за въжени електрически подемници различни модели, колички за кранове; Поръчки № 189/08.06.2018г., № 200/15.06.2018г. и № 313/11.09.2018г. с фактура № 559/13.02.2019г. за дружество от К. за електрически въжени подемници, резервни части и принадлежности за тях - блокова кука, водачи за въжета, лагери, втулки, въжета, двигатели, куки, лагери, редуктори, спирачни дискове, ограничители за товар; Поръчка № 186/04.06.2019г., с фактура № 601/24.09.2019г. и митническа декларация - за дружество от САЩ за въжени подемници, въжени електротелфери; Поръчки № 093/13.03.2019г., № 168/22.05.2019г. и № 231/09.07.2019г. и № 330/04.10.2019г. с фактура № 616/02.12.2019г. и митническа декларация за дружество от К. за електрически въжени подемници, резервни части и принадлежности за тях - траверси, водачи за въжета, лагери, лагерни кутии, зъбни колела, капаци, въжета, редуктори, ограничители за товар; Поръчка № 326/03.10.2019г. с фактура № 620/13.01.2020г. и митническа декларация - за дружество от САЩ за въжени подемници, резервни части за тях, халки, пръстени, крайни изключватели, лагери, гумени печати, регулиращи гайки, блокови куки, валяци, моторни колички, капаци, уплътнения, водачи за въжета, резета за куки; Поръчка № 285/12.10.2020г. с фактура № 657/16.12.2020г. и митническа декларация за дружество от САЩ за въжени електрически подемници, резервни части за тях, колички.

От представените доказателства, разгледани поотделно и в тяхната взаимна връзка се установява, че в периода преди датата на заявяване на атакуваната марка - 28.05.2012г. и до 2015г., е налице използване на нерегистрираната марка. Видно е, че по-ранната марка е използвана регулярно и продължително през посочения период от жалбоподателя "БАЛКАНКАРПОДЕМ" АД. Стоките, за които съгласно приложените доказателства жалбоподателят е използвал нерегистрирания знак са телфери, въжени електротелфери и части за тях. Процесът по използване на

знака „във връзка със стоките телфери, въжени електротелфери и части за тях“ в периода, предхождащ датата на заявяване на атакуваната марка, както и до края на 2015г. е постоянен, интензивността на пазарно разпространение е константна, а реализираните количества са в немалък обем предвид специфичното естество на означените стоки. В този смисъл, данните за обема и стойността на реализираните продукти свидетелстват за наличието не на фиктивно, а на непрекъснато, действително използване на по-ранния знак, което позволява достигането и запазването на определени пазарни позиции. В рамките на посочения период, жалбоподателят е участвал в търговския оборот чрез пласмент на стоки, означени със знака.

В материалите по делото не съществуват факти, сочещи, че след този период - 2012г. - 2015г., са налице обстоятелства, водещи към процес на неизползване на марката на жалбоподателя. Напротив - има данни, че марката е използвана интензивно, преди и след края на посочения период /след 2021г./, което говори за подготовка и непрекъснато използване на марката и в посочения период.

През периода 2015г. - 2021г. „БАЛКАНКАРПОДЕМ“ АД е произвеждало за износ основно за К., САЩ, Германия и др. страни вентилатори, кранове, електрически въжени подеменници, резервни части и принадлежности за тях, като: траверси, водачи за въжета, лагери, лагерни кутии, зъбни колела, капаци, въжета, редуктори, ограничители за товар, гумени печати, регулиращи гайки, блокови куки, валяци, моторни колички, капаци, втулки, уплътнения, резета за куки, халки, траверси, мотори, спирачни дискове, протектори и др. Марката е поставяна на хартиените носители на поръчките на дружеството за периода 2015г. - 2021г., както и на приложените заглавни страници на продуктите каталози, на снимки на готова продукция - кранове и компоненти.

През периода от 2015г. до 2021г. вкл. марката на жалбоподателя е използвана за следните стоки: кранове, електрически въжени подеменници, вентилатори, резервни части и принадлежности за тях, като: траверси, водачи за въжета, лагери, лагерни кутии, зъбни колела, капаци, въжета, редуктори, ограничители за товар, гумени печати, регулиращи гайки, блокови куки, валяци, моторни колички, капаци, втулки, уплътнения, резета за куки, халки, траверси, мотори, спирачни дискове, протектори и др.

Продукцията е била насочена основно за износ, използването е било непрекъснато и постоянно, започнало е преди датата на подаване на искането за заличаване, продължило е до датата на подаване на искането за заличаване и след това. Представените материали показват използване на нерегистрирания знак в значителен обем, стойност, регулярност и интензивност, които са достатъчни, за да обосноват извод за действително търговско използване по смисъла на закона през периода от 2015г. до 2021г. включително.

Въз основа на горното съдът приема, че е осъществен фактическият състав на чл.36, ал.3, т.1 и ал.11 вр. чл.12, ал.4 ЗМГО, съответно искането на жалбоподателя е основателно. Като е приел обратното ответникът е постановил акта си при неправилно приложение на материалния закон, с оглед което по отношение на оспореното решение е осъществено

отменителното основание по чл.146, т.4 АПК. След отмяната на акта делото като преписка следва да бъде изпратено на ответника за ново произнасяне при съобразяване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона в мотивите на настоящото решение.

При този изход на спора претенцията на жалбоподателя за присъждане на разноси е основателна. Такива са доказани в общ размер на 2910 лева, от които 2100 лева за заплатено адвокатско възнаграждение, 50 лева за заплатена държавна такса по оспорването и 760 лева за внесен депозит за възнаграждение на вещото лице. Съдът намира за неоснователно възражението на ответника за прекомерност на заплатеното адвокатско възнаграждение, с оглед фактическата и правна сложност на делото. Неоснователно намира и искането за прилагане на чл.84, ал.5 ЗМГО. Посочената разпоредба предвижда, че при отмяна по съдебен ред на решения по ал.1 - 3 въз основа на факти и доказателства, които жалбоподателят е могъл да узнае, посочи и представи в производството пред Патентното ведомство, на административния орган не се възлагат съдебни разноси. В случая процесуалното поведение на жалбоподателя – представянето на нови доказателства, които са му били известни към датата на провеждане на административното производство и следователно е могъл да ги приложи пред ПВ, е обусловено от обстоятелството, че административният орган е счел представените такива за недостатъчни да обосноват извод за използване на процесната марка в релевантния период. Водим от горното и на основание чл.172, ал.2, чл.173, ал.2, чл.174 и чл.143, ал.1 АПК Административен съд София-град, Второ отделение, 40-ти състав

#### РЕШИ:

ОТМЕНЯ по жалбата на „БАЛКАНКАРПОДЕМ“ АД Решение № РС-89-[1]/18.07.2022г. на председателя на Патентно ведомство.

ИЗПРАЩА делото като преписка на ответника за ново произнасяне по подаденото от „БАЛКАНКАРПОДЕМ“ АД искане, при съобразяване на дадените в мотивите на настоящото решение указания по тълкуването и прилагането на закона, в едномесечен срок от влизане в сила на решението.

ОСЪЖДА Патентно ведомство да заплати на „БАЛКАНКАРПОДЕМ“ АД сумата в размер на 2910 /две хиляди деветстотин и десет/ лева, представляваща разноси по производството.

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 препис от него по реда на чл.137 АПК.

Съдия:

