

# РЕШЕНИЕ

№ 800

гр. София, 14.02.2022 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 22 състав,**  
в публично заседание на 14.01.2022 г. в следния състав:

**СЪДИЯ: Десислава Корнезова**

при участието на секретаря Илияна Тодорова, като разгледа дело номер **4378** по описа за **2021** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 84, ал. 1 от Закона за марките и географските означения във връзка с чл. 145 – чл. 178 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по жалба от [фирма], представлявано от Д. А. Д., срещу РЕШЕНИЕ № РС-78/1/ от 04.03.2021г. на председателя на Патентно ведомство на Република България.

В обстоятелствената част на жалбата са изложени съображения за незаконосъобразност на акта, поради противоречието му с материалния закон. Незаконосъобразно били формулирани и поставени изисквания за обем, продължителност и времетраене на използването на противопоставената нерегистрирана търговска марка DISMARKET и нейното действително използване чрез възлагане на задължения каквито жалбоподателят нямал по българския закон. Въведени са твърдения за наличието на противоречия в обстоятелствената и диспозитивната част на решението относно установените в административната фаза факти, свързани с наличието на по-ранна нерегистрирана търговска марка DISMARKET за услуги, която действително е използвана от [фирма], [населено място], преди датата на подаване на заявката за регистрация на процесната марка, за услуги в клас 35 МКСУ, идентични и сходни на тези, за които процесната по-късна марка е регистрирана. Неправилно е търсена аналогия с различния по своята материално-правна регламентация режим на марките на ЕС и съответната практика на европейските органи по отношение на марките на ЕС, като били поставени завишени

изисквания за постоянно, непрекъснато, с определено времетраене, обем и интензитет използване на нерегистрираната търговска марка. Не била спазена разпоредбата на чл. 13 АПК. Представени били доказателства за реалното използване на търговската марка, вкл. чрез регистрация на домейн [www.dismarket.eu](http://www.dismarket.eu) на 27.05.2016г. и към датата на заявяване на процесната марка – 09.02.2018г., както и опровергаващи твърденията за преустановяване използването на марките DISMARKET в периода 15.11.2016г. – 19.07.2017г. Посочва се, че нерегистрираните търговски марки DISMARKET са използвани чрез интензивна реклама, чрез засилена интернет активност /функциониране на електронния магазин в периода 07.10.2016 г. – 08.08.2018 г./, достъп от 24 001 потребители само за периода 04.11.2016г. – 15.12.2018г. Нерегистрираният словесен знак DISMARKET, намиращ се между указанието www и домейн разширението .eu, които нямат никаква самостоятелна отличителност, е именно този идентифициращ търговски знак, който в онлайн пространството свързва търговеца с неговите потребители и ги насочва към предлаганите от него услуги и стоки. Думата DISMARKET имала фантазиен характер, уникална е, измислена от жалбоподателя и безспорно осъществяваща своята идентифицираща /отличаваща/ функция относно произхода на стоките, както и т.нар. активизираща функция на търговската марка, а именно – да влияе чрез репутацията и имиджа на марката върху потребителското търсене. Представени са фактури за периода юли – декември 2017 г. до 09.02.2018 г., въз основа на които се оспорва твърдението на административния орган, че периодът е сравнително кратък и не може да обоснове заключението за утвърждаване на заеман значителен пазарен дял на стоки и услуги с нерегистрирания знак. Административният орган не бил извършил преценка за идентичност или сходство между атакуваната и по-ранната нерегистрирана марка и техните стоки или услуги, което обуславя възникване на вероятност за объркване на потребителите.

С атакувания акт било прието, че не е налице една от изискуемите по чл. 12, ал. 7 ЗМГО предпоставки, а именно – в марката DISMARKET не се съдържала фирмата на жалбоподателя. Не били обсъдени наличието/липсата на другите предпоставки, в условията на кумулативност – използване на фирмата на територията на Република България преди датата на подаване на заявката за регистрация на марката, фирмата да е използвана във връзка с идентични или сходни стоки или услуги. Сочи, че в изпълнение на чл. 7, ал. 3 Търговския закон жалбоподателят е избрал да изпише фирмата си, както следва – на български език „ДИ АЙ ЕС“ и на чужд език „DIS“ /решение по т.д. № 417/2019 г. на ТО, VI-6 състав на СГС/. На това реализирано от търговеца право съответствали задълженията на правните субекти да се въздържат от действия, с които биха засегнали негативно нормалния търговски оборот, гарантиран от индивидуалния избор на търговското име и неговата уникалност, в т.ч. и чрез включването му в състава на търговски марки. Именно това била и целта на режима, предвиден в чл. 12, ал. 7 ЗМГО – да представи на търговеца защита в случаи, при които неговата фирма да бъде включена и се съдържа в марки на трети лица. Не било обсъдено от административния орган, че фирмата „ДИ АЙ ЕС“ се съдържа фонетично в процесната търговска марка по смисъла на чл. 12, ал. 7 ЗМГО.

По тези съображения, моли оспореното решение да бъде отменено, а преписката върната на административния орган за ново разглеждане и произнасяне по заявлението от 01.03.2019 г. за заличаване регистрацията на марка с рег. № 103572 DISMARKET – словна, съгласно чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 4 и ал. 7 ЗМГО.

Жалбоподателят - [фирма], редовно уведомен, чрез процесуалния си представител адв. А., в хода на устните състезания моли решението да бъде отменено. Националното законодателство не давало изрично ниво на доказване на използване на нерегистрираните марки. В хода на административното производство били представени достатъчно доказателства, но предвид изискването на Патентно ведомство, посочено в акта, били представени допълнително доказателства, вкл. и счетоводни документи. Претендира присъждане на разноски по списък по чл. 80 ГПК. Депозирани са писмени бележки.

Ответникът – председател на Патентно ведомство, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител юрк. Г., моли жалбата да бъде оставена без уважение. Аргументира искане при извод за наличието на основания за заличаване на марката разноските да бъдат възложени в тежест на жалбоподателя, тъй като в административното производство той е разполагал с всички процесуални способности да представи нужния обем от доказателства. Претендира юрисконсултско възнаграждение. Прави възражение за прекомерност на адвокатския хонорар.

Заинтересованата страна – [фирма], редовно уведомена, не изпраща представител, който да вземе участие в проведените открити съдебни заседания. Излага в писмено становище доводи за неоснователност на жалбата.

Софийска градска прокуратура, редовно призована, не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД С.-град, след като обсъди доводите на страните и прецени представените по делото доказателства по реда на чл. 235 ал. 2 ГПК във връзка с чл. 144 АПК, приема за установена следната фактическа обстановка:

Административното производство е образувано по искане с вх. № 70113668/01.03.2019 г., подадено от жалбоподателя – [фирма], за частично заличаване регистрацията на марка рег. № 103572 „DISMARKET” - словна, за стоките от клас 17 и за услугите от клас 35, с притежател заинтересованата страна - [фирма], с дата на заявяване – 09.02.2018 г., дата на регистрация – 09.11.2018 г., и срок на действие – 09.02.2028 г. /л. 124-125/.

В искането се излага, че нерегистрираната търговска марка „DISMARKET”, използвана в домейн име dismarket.eu за онлайн магазин за продажба на стоки и предоставянето на услуги, който домейн е създаден и ефективно използван от 27.05.2016 г., както и че марката, чието заличаване се иска, се състои от и съдържа фирмата на друго лице, която фирма е регистрирана и използвана в Република България преди датата на подаване на заявката за регистрация във връзка с идентични или сходни стоки или услуги, а именно – фирмата [фирма] е регистрирана на 14.04.2016 г. със същия предмет на дейност. Приложими в случая били разпоредбите на чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗМГО и чл. 26, ал. 3, т. 6 ЗМГО.

Искането е първоначално разгледано от състав, определен със заповед № 233/25.03.2019 г. на председателя на ПВ, отговарящ на изискването на чл. 42, ал. 2 от ЗМГО – отм. /л. 112/.

Указано е на искателя в едномесечен срок да уточни входящия номер на подадената заявка за регистрация на нерегистрираната марка, както и пълномощно за надлежното упълномощаване на представителя по индустриална собственост /л. 111/. Указанието е изпълнено, като изрично са посочени входящи номера 153082 за комбинирана марка DISMARKET и 153083 за словна марка DISMARKET и е

уточнено, че искането за заличаване е базирано на последната /л. 109/.

Искането е изпратено до притежателя на марката с рег. № 103572 DISMARKET – словна, [фирма], като му е указана възможността да направи възражение в тримесечния срок по чл. 46, ал. 1 ЗМГО /отм./ - л. 108.

Писмото е връчено на представител на притежателя на марката на 28.05.2019 г., като в указания срок е депозирано възражение /л. 103-104; л. 107/. В него се твърди, че [фирма] развива бизнеса си с маркучи и аксесоари за тях от 2001 г., поради което е наложен търговец на пазара, разпознаваем за потребителите. Сочи наличието на регистриран домейн dismarket.bg – онлайн магазин за продажба и предлагане на стоките и услугите, за които е регистрирана марката. Не се доказвало, че марката на искателя е използвана за стоки и услуги от клас 17 и 35 преди датата на заявяване регистрацията на марка № 103572. Фирменото наименование не съвпадало с марката. От [фирма] е използвано лого, което значително се различава от словната марка DISMARKET. Това обуславяло различно възприемане от страна на потребителя, съответно – невъзможност същият да бъде въведен в заблуждение относно произхода на предлаганите стоки/услуги. Формира се извод, че не се доказва по-ранното използване на марката DISMARKET за стоките/услугите от класове 17 и 35, за които [фирма] е подало заявка за регистрация с вх. № 153082/28.11.2018 г. Моли искането за заличаване на марка DISMARKET рег. № 103572 да бъде отхвърлено като неоснователно.

На искателя [фирма] е предоставена възможност да изрази становище по депозираното от маркопритежателя възражение /л. 105-гръб-106/. В едномесечния срок по чл. 46, ал. 2 ЗМГО /отм./ е постъпил отговор с приложени към него писмени доказателства /л. 80-102/. Твърди се, че [фирма] започва използването на знака DISMARKET като измислен и поръчан за разработка сайт за онлайн продажби значително преди [фирма] да заявят за регистрация на същия знак за същите стоки и услуги. В заключение – моли регистрацията на марка DISMARKET рег. № 103572 да бъде заличена на основание чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 6 ЗМГО и чл. 26, ал. 3, т. 6 ЗМГО.

На основание чл. 15, ал. 2, изр. второ от Наредбата за разглеждане на спорове по ЗМГО на притежателя на процесната марка е предоставен 14-дневен срок за становище по отговора на искателя, като са изпратени и приложените към него писмени доказателства /л. 78-79/. По делото липсват доказателства за постъпил от страна на [фирма] отговор.

Определеният със заповед № 3-1009/1//04.12.2020 г. на председателя на ПВ състав на отдел „Спорове” е изготвил становище по чл. 76, ал. 7, т. 1 ЗМГО – нов /л.77/. Предложено е да не бъде уважено искането за заличаване регистрацията на марка рег. № 103572 DISMARKET, словна, за всички стоки и услуги от класове 17 и 35, за които е регистрирана /л. 71-76/.

С обжалваното РЕШЕНИЕ № РС-78/1/ от 04.03.2021 г. председателят на Патентно ведомство е оставил без уважение искането за заличаване регистрацията на посочената марка за стоките от клас 17 и услугите от клас 35, за които е регистрирана /чл. 76, ал. 8 във връзка с ал. 7, т. 1 във връзка с чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 4 и ал. 7 ЗМГО – нов/.

В процеса е приета съдебно-маркова експертиза, която е изготвена от вещото лице инж. В. Ш. обективно и в съответствие със събрания по делото писмен доказателствен материал. В нея са изрично е посочено, че са изяснени понятията

„използване в търговската дейност на нерегистрирана марка“ и „действително търговско използване на нерегистрирана марка“, като е анализирана и европейската практика относно по-ранна нерегистрирана марка. Извършено е посещение на дружеството в [населено място] на 16.11.2021 г. Изискано било представянето на фактури от създаването на фирмата до датата на посещението, включително и към датата на искането за заличаване - 01.03.2019 г. В счетоводството били констатирани 11 бр. класьори и отделно 22 папки с фактури на книжен носител за продажби за периода от създаването на фирмата до датата на посещението, от които били отделени и взети 5 бр. класьори с фактури от продажби за периода от създаването на фирмата до дата на заявката 09.02.2018 г. Установено било, че от средата на 2019 г. до 16.11.2021 г. фактурите се съхраняват само на електронен носител. Направен бил и снимков материал. Конкретизира, че се води строга отчетност в електронен вид на всички документи и преписки, свързани с дейността на фирмата, вкл. имейли с договори, оферти, счетоводна отчетност, складова отчетност /от м.юли 2019 складовата програма е директно свързана с НАП и данните от всяка фактура директно постъпват и в партидата на фирмата в НАП/. По този начин лесно могат да бъдат формирани различни справки по различни параметри като номер по ред и брой на фактурите, клиенти, локация на клиентите, продажби по асортимент, обем и стойност и др.

Посочва се в заключението, че търговецът упражнява дейност на риселър и разпространява основно онлайн оригинални стоки на различни производители, предимно чуждестранни, от продуктовата си линия, обявена на сайта. Стоките пристигали основно в насипен вид или на метър и когато е необходимо се обработват и събират в изделие /например маркучи с поръчана дължина, комплектовани с накрайници/. Впоследствие стоката се опакова свободно основно в кашони и със стреч-фолио, много рядко с остатъчна амбалажна хартия, шредирано велпапе или пукливо фолио, като всяка опаковка се залепва с брандирано с по-ранната нерегистрирана марка опаковъчно тиксо /акрилно, по преценка на място/, което е крайната опаковка до клиента. Изпраща се чрез куриер, като само съответната фактура и касов бон, придружени от рекламен флаер, се изпращат запечатани в брандиран плик отделно от стоките, който плик е поставен и надеждно осигурен в оригинална опаковка на куриера като отделна част на пратката. Брандирани в пратката са пликът, фактурата и касовият бон и самите стоки, крайно опаковани и залепени с брандирано опаковъчно тиксо, чийто дизайн е променен чрез добавяне на нов елемент през м. юли 2018 при запазено изображение на нерегистрираната марка.

Съгласно експертното заключение нерегистрираните марки са търговски марки, базирани върху употребата им, знаци, които показват търговски произход на дадена стока или услуга, и въз основа на които може да се забрани използването на по-късно заявената марка. Уточнено е, че правилата и условията за придобиването на правото на нерегистрирана марка са разписани в националното законодателство. Акцентира се върху обстоятелството, че нерегистрираната марка трябва да се използва в търговската дейност до датата на искането за заличаване на регистрацията, което може да се подаде единствено действителния притежател на нерегистрирана марка, но само за която е подал заявка за регистрация, вкл. по отношение на стоките и/или услугите на процесната марка.

Посочено е, че понятието „използване в търговската дейност“ не е едно и също с понятието „реално използване“ на регистрирана марка. Целите и условията,

свързани с доказването на реалната употреба на регистрирана марка, се различават от тези, отнасящи се до доказване на използване в търговската дейност на нерегистрирана марка. Европейският Съд е постановил, че „използването на знак в търговската дейност“ се отнася до знак „в търговската дейност с оглед на икономическа изгода, а не за лична употреба“ (С-206/01, А., § 40; С-48/05, О., § 18; С-17/06, С., § 17), както и, че „безплатните доставки могат да бъдат вземат предвид при установяване дали изискването за използване на по-ранната марка в търговската дейност е изпълнено, тъй като тези доставки биха могли да бъдат направени в контекста на търговска дейност с оглед на постигане на икономическо предимство“ (С-96/09 Р, В., § 152). Значимостта на знак, използван да идентифицира конкретни стопански дейности, трябва да се установи във връзка с идентифициращата функция на този знак. Това означавало, че се държи сметка за икономическите параметри на знака, т.е. трябва да се идентифицира икономическата активност на собственика на знака по отношение на продължителност на изпълнение на функцията на знака в търговската дейност и степента на използването му като отличителен елемент между потребителите, конкурентите, доставчици, както и представянето на знака, например чрез реклама или по Интернет (Т-318/06 до Т-321/06, G. Optica, § 36- 37; Т-534/08, Granuflex, § 19). Утвърдено в европейската практика е, че доказателствата трябва да се отнасят до: интензивност на употребата; продължителност на използването; разпространение на стоките/услугите; реклама на знака и използвана медия за тази реклама.

В националния закон нямало установено изискване за величината на търговското използване. Трябва да се установи само, че такова използване в търговската дейност е системно и продължително, тъй като именно използването на знака в хода на търговията е в основата на съществуването на правата върху този знак. Не било посочено за кои стоки или услуги следва да бъде подадена заявката по чл. 38б ЗМГО по отношение на използвана в търговската дейност нерегистрирана марка и че това непременно трябва да бъдат само процесните или може да има и други включени в заявката по чл. 38б ЗМГО, по отношение на които заявката да се разглежда по обичайния ред. Поставено е изискване използването на нерегистрираната марка да е свързано единствено с търговия в страната преди заявяването на процесната марка – място, продължителност, обем и естество на употреба на нерегистрираната марка във връзка със стоките и/или услугите, на които се основава опозицията, без определено прагово изискване, което да търси мотивирано степенуване.

При това експертът посочва, че трябва да се установи дали притежателят на нерегистрираната марка е действителният притежател,

след което да се извърши сравнение за идентичност и/или сходство между знаците и между стоките/услугите на заявената и процесната марка и тези на нерегистрираната марка, както и да се анализират доказателствата за използване в търговската дейност по отношение на място, продължителност, обем и естество на употреба с цел установяване дали използването създава някакъв пазарен дял, който се поддържа регулярно по отношение на стоките и услугите, обект на заличаването.

Формират се следните изводи: процесната марка BG TM рег.№ BGTМ рег.№ 103572 DISMARKET – словна, с притежател заинтересованата страна [фирма] е заявена на 09.02.2018 г. за стоки и услуги от класове 07, 17 и 35 МКСУ. Искането за заличаване регистрацията на тази марка е от 01.03.2019 г., подадено от жалбоподателя [фирма] само за стоките от клас 17 и услугите от клас 35 МКСУ, като са приложени доказателства, че той е използвал знак, включващ словото DISMARKET, преди датата на заявяване, продължило включително до датата на заявяване на процесната марка на заинтересованата страна, както и след това - до датата на подаване на искането за заличаване регистрацията ѝ. Налице били доказателства за функциониране на сайт за електронна търговия DISMARKET, притежаван, поддържан и чрез който осъществявал сделки жалбоподателят; за продажби на стоки, брендиращи с опаковъчно тиксо, върху което са поставени логото и данни за контакт с търговеца, които сделки са извършени преди датата на заявяване на процесната марка на заинтересованата страна, продължаващо и към датата на посещението на вещото лице в [населено място] - 16.11.2021 г.; за активна рекламна дейност, извършвана от страна на жалбоподателя, като в рекламните материали е отразено словото DISMARKET. Въз основа на представените доказателства експертът обуславя извод, че [фирма] е действителният притежател на нерегистриран знак DISMARKET, използван в неговата търговска дейност преди датата на заявяване на процесната марка рег.№ 103572 DISMARKET – словна, и до датата на подаване на искането за нейното заличаване, който знак недвусмислено идентифицира търговския произход на стоките и услугите, за които е регистрирана процесната марка.

На 28.11.2018 г. била подадена заявка от [фирма] за марка BG TM вх. № 2018153083N DISMARKET - словна, както и била регистрирана марка BG TM рег. № 00106137 DISMARKET – комбинирана, за стоките и услугите от класове 17 и 35.

При сравняване на процесната марка с тези на жалбоподателя се установява, че словните им знаци /на латиница/ са идентични. В

регистъра и базата данни на ПВ са вписани по един и същи начин чрез фантазийното слово DISMARKET. Фонетично звучат идентично ДИСМАРКЕТ. Процесната словна марка и комбинираната нерегистрирана марка са сходни визуално, тъй като изписването на словото е с ясно четим шрифт и те са напълно разпознаваеми и четливи. Смесово марките са идентични и означават пазар, наименован DIS. Спелувано на български фантазийната част DIS е ДИ АЙ ЕС. Частта от словото М. е напълно неотличителна по отношение на средата на разпространение на стоките и услугите - да бъде пазарна, т.е. възмездна, а не подарък. Процесната марка на заинтересованата страна и нерегистрираните марки на жалбоподателя така, както са заявени и регистрирани, отчетливо съдържат две ясно отделими слова - фантазийното Д. и описателното М., въпреки слятото им изписване, дължащо се на описателната и силно разпознаваема във всякакви словни комбинации дума М.. В заключение се посочва, че сравняваните марки са идентични и/или в много голяма степен сходни като знаци. Регистрираните стоки и услуги от класове 17 и 35 МКСУ на процесната марка на заинтересованата страна и стоките и услугите от класове 17 и 35 МКСУ, заявени/регистрирани с нерегистрираните марки на жалбоподателя, са идентични и в много висока степен сходни. Следователно, сходството между процесната и нерегистрираната марка е до степен на объркване на потребителите.

Въз основа на приложените по делото доказателства се констатира, че от 07.06.2016 г. до датата на подаване на искането - 01.03.2019 г., регулярно са били предлагани за продажба и са осъществявани сделки по продажба чрез онлайн търговия през интернет магазина на жалбоподателя стоки от номенклатурата му, показани на сайта в някои по-обобщени групи и посочени в експертизата. Началото на продажбите на някои от асортиментите е било и през 2017 г., но всички асортименти са се предлагали на сайта от 2016 г. Мястото на употреба на нерегистрирания знак било предимно България, като е осъществяван и износ. Начална дата на използване - 07.06.2016 г. /датата на първата фактура/, т.е. налице е реално осчетоводяване. Не бил доказан обемът на употреба. На място било установено, за периода 07.06.2016 г. -2019г. са извършени около 5 000 сделки на обща стойност около BGN 4,5 милиона на стоки, които от 19.05.2017 г. се брандират с опаковъчно тиксо. Посещенията в сайта са над 25 000. Въз основа на материалите по делото и установеното при изготвянето на експертизата е формиран извод, че нерегистрираните марки на [фирма] са действително използвани в търговската му дейност преди датата на заявяване на процесната марка 09.02.2018 г., което



продължавало редовно до датата на огледа, в т.ч. датата на искането за заличаване - 01.03.2019 г.

Името на фирмата е официалното обозначение на предприятие, като в Република България следва да е регистрирано в Търговския регистър. Фирмата на жалбоподателя е ДИ АЙ ЕС. В справката от Агенцията по вписвания е записано, че фирмата се изписва на чужд език като D I S. Използването на фирмата се доказва с фирмени, счетоводни, митнически и др. книжа, представяни пред официални институции от страната, където името на търговеца следва да бъде изписано. Предвид свободната търговия между търговците от различни държави и региони тези книжа в голяма част от случаите са на чужд език, могат да бъдат на английски език, но могат да бъдат и на немски или френски или друг език, където името винаги ще се чете и произнася буквално DIS /Д./ - напр. са ЧМР и митническите документи, фактурите към и от чуждестранни контрагенти. Не било необходимо фирмата да бъде използвана само на български език. Вносът и износът също представляват използване в Република България, защото са дейности на данъчно отчетно юридическо лице. Когато приходите на търговеца са от чужбина, но се отчитат в Република България или се признават за разход в чужбина, когато при внос или износ трябва да се оформят митнически документи и ЧМР, то тези документи са на чужд език или са дублирани на чужд език. В процесния случай в Търговския регистър е вписано изрично, че фирмата на чужд език се изписва DIS, а не само на английски, поради което и търговецът може да бъде DIS L., DIS G. или друга форма. По делото са приложени и приети доказателства за използване на името DIS на територията на Република България пред официалните власти и органи, изписано на чужд език /55 бр. официални документа, както следва: фактури от чуждестранни лица, ЧМР (международни товарителници), кредитни известия, митнически декларации, сертификати за движение на стоки, оферта за продажби/. В тези документи е обозначен контрагент от България като DIS L., DIS L., DIS EOOD, DIS M. L.. Формира се извод, че жалбоподателят е развивал активна търговска дейност в периода 29.04.2016 г. - 20.09.2018 г. като търговец с изписване DIS на фирмата на чужд език, при осъществяване внос и износ на стоки. Отделно, процесната марка DISMARKET съдържала фирмата DIS на жалбоподателя [фирма], изписана на чужд език, равностойно на варианта на кирилица.

Вещото лице конкретизира, че върху фактурите, посочени в приложение 5 към жалбата, са поставени нерегистрираните търговски марки DISMARKET на жалбоподателя, както и, че върху всички внесени

от последния на 10.12.2021 доказателства /счетоводни и митнически документи за извършени сделки по внос или износ с чуждестранни контрагенти/ присъства името на фирмата му, изписано на чужд език DIS. Изписването в документите съвпада с изписването на фирмата на жалбоподателя на чужд език в Търговския регистър.

В допълнение се сочи, че жалбоподателят е търговец, който търгува идентични и сходни стоки на регистрираните, както в процесната марка на заинтересованата страна, така и в своите нерегистрирани марки. Същият е риселър, който разпространява основно онлайн оригинални стоки на различни производители, главно чуждестранни, от продуктовата си листа, обявена на сайта. В новите доказателства за дейност на фирмата по отношение на стоките и услугите са обозначени само някои стоки, но вероятно поради търговска тайна видът и номенклатурата им са скрити. Въз основа на представените доказателства се констатира, че жалбоподателят е тъгувал със стоки от клас 17 МКСУ и услуги от клас 35 МКСУ, които са идентични или във висока степен сходни на регистрираните стоки и услугите от тези класове на процесната марка. Представени са доказателства за извършването на сделки по внос и износ на стоки от жалбоподателя, при които се използва фирмата му на чужд език. Доколкото тъгуваните по интернет стоки са внасяни, то можело да се заключи също, че фирмата му, изписана на чужд език, е използвана във връзка с идентични или сходни стоки или услуги.

В съдебно заседание вещото лице Ш. уточнява, че материалите по административната преписка не са били достатъчни, за да се заличи регистрацията на процесната марка. Изводите си експертът е формирал въз основа на допълнително представените от жалбоподателя документи, както и от извършения оглед в седалището на дружеството.

При така установеното от фактическа страна, **АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД С.-град** формира следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, защото е подадена в законоустановения за това срок от лице, което има правен интерес от оспорването /вж. § 5, ал. 2 ПЗР на ЗМГО - в сила от 17.12.2019 г., във връзка с чл. 84, ал. 1 във връзка с чл. 76, ал. 8 ЗМГО/.

Разгледана по същество, тя е **ОСНОВАТЕЛНА**.

Оспореният акт е издаден от компетентния по чл. 76, ал. 8 във връзка с ал. 7, т. 1 ЗМГО административен орган, в изискуемата писмена мотивирана форма /чл. 59, ал. 2 АПК/.

**РЕШЕНИЕ № РС-78/1/ от 04.03.2021 г.** е издадено при допуснати съществени процесуални нарушения, ограничаващи правото на защита на лицето, инициирано административното производство, и

представляващи предпоставка за отмяната му съгласно чл. 168, ал. 1 във връзка с чл. 146, т. 3 АПК/.

В конкретния случай се иска заличаване на регистрацията на марка рег. № 103572 „DISMARKET” - словна, за всички стоки от клас 17 и услуги от клас 35 от МКСУ, за които е регистрирана. Искането е подадено на основание чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 6 от ЗМГО /отм./ и чл. 26, ал. 3, т. 6 ЗМГО /отм./. Доколкото по него няма влязло в сила решение, приложение намира новият ЗМГО съгласно разпоредбата на § 5, ал. 2 ПЗР ЗМГО /Решение № 1865 от 12.02.2021г. по адм. дело № 7193/2020 г., VII отд. на ВАС на РБ/.

По искането за заличаване на марката рег. № 103572 DISMARKET на основание чл. 26, ал. 3, т. 6 ЗМГО /отм./:

[фирма] е мотивирал правният си интерес и въз основа на чл. 26, ал. 5, т. 4 във връзка с ал. 3, т. 6 ЗМГО /отм./, в качеството му „търговец“, който смята, че неговата фирма се състои от или се съдържа в марката. Не се оспорва обстоятелството, че жалбоподателят е юридическо лице, търговец /чл. 1, ал. 1 ТЗ/, като за обуславяне на заинтересоваността си в конкретната хипотеза не следва да доказва дали неговата фирма се състои от или се съдържа в марката. Доказването на това е необходимо при разглеждане на редовно и допустимо искане досежно неговата основателност по аргумент от чл. 26, ал. 3, т. 6 от ЗМГО /отм./. Това е така, тъй като в чл. 26, ал. 5, т. 4 от ЗМГО /отм./ са посочени лицата, които могат да подадат искане за заличаване, след като по собствена преценка субективно „смятат“, че фирмата по смисъла на чл. 7 ТЗ е включена в марката – в конкретния случай фирмата ДИ АЙ ЕС в марката DISMARKET. Това е достатъчно да обуслови техния правен интерес да искат заличаване на марката, съответно – редовното им искане е допустимо. Едва след като се докаже, че в действителност марката се състои от или съдържа фирмата на друго лице, която фирма е регистрирана и използвана в Република България преди датата на подаване на заявката за регистрация във връзка с идентични или сходни стоки или услуги, марката се заличава по смисъла на чл. 26, ал. 3, т. 6 от ЗМГО /отм./, т.е. субективното възприемане на искателя се основава на реално и обективно осъществено обстоятелство. В този смисъл административният орган, а впоследствие и съдът, извършват преценка за основателността на искането, за което и ще бъдат изложени подробни съображения по-долу.

Разпоредбата на чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 7 от ЗМГО /нов/ е с идентично съдържание с това на чл. 26, ал. 3, т. 6 от ЗМГО /отм./.

Съгласно чл. 26, ал. 3, т. 6 от ЗМГО /отм./ „регистрацията на марка

се заличава и когато марката се състои от или съдържа фирмата на друго лице, която фирма е регистрирана и използвана в Република България преди датата на подаване на заявката за регистрация във връзка с идентични или сходни стоки или услуги“. Фактическият състав на разпоредбата включва: 1. регистриране на марка, която 2. се състои от или 3. съдържа фирмата на друго лице, 4. фирмата да е регистрирана и 5. използвана в Република България, 6. като това следва да бъде преди датата на подаване на заявката за регистрация, 7. и отново е посочено, че се касае за идентични или сходни стоки или услуги.

Съгласно чл. 36, ал. 3, т. 1 ЗМГО /нов/ регистрацията на марка се заличава, когато марката е регистрирана в нарушение на чл. 12, ал. 7 ЗМГО /нов/, а именно: „при опозиция, подадена от търговец, не се регистрира марка, състояща се от или съдържаща фирмата му, която е използвана в Република България преди датата на подаване на заявката за регистрация във връзка с идентични или сходни стоки или услуги“. Фактическият състав на разпоредбата включва: 1. регистриране на марка, която 2. се състои от или 3. съдържа фирмата на друго лице-търговец без неговия вид /§ 1, т. 9 ДР ЗМГО - нов/, 4. която фирма е използвана в Република България, 6. като това следва да бъде преди датата на подаване на заявката за регистрация, 7. и отново е посочено, че се касае за идентични или сходни стоки или услуги.

В конкретния случай се установява, че е налице регистриране на марка рег. № 103572 DISMARKET, която се състои и съдържа фирмата на друго лице-търговец [фирма] /видно от справката, направена във водения от Агенцията по вписванията Търговски регистър, и изслушаното експертно заключение/. Спазено е изискването на чл. 7, ал. 3 ТЗ, като търговецът е изписал фирмата си на български език и допълнително на чужд език DIS. Доказва се, че тази фирма е използвана в Република България, преди датата на подаване на заявката за регистрация – 09.02.2018 г. Марката е регистрирана за стоките от клас 17 и услугите от клас 35, идентични и сходни на които се твърди, че предоставя [фирма], в качеството му на търговец. Кумулативното наличие на всички тези предпоставки би обусловил и извод за заличаване на процесната марка рег. № 103572 DISMARKET.

На основание чл. 76, ал. 7, т. 1 във връзка с чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 7 ЗМГО /нов/ /чл. 26, ал. 3, т. 6 /отм./ искането за заличаване на марката рег. № 103572 DISMARKET е отхвърлено като неоснователно поради обстоятелството, че фирменото наименование ДИ АЙ ЕС се различава от атакуваната марка DISMARKET, не се споделят общи елементи, изписани са с букви от различни азбуки – кирилица и

латиница: Както констатира и вещото лице Ш., изписването на фирмата на жалбоподателя на чужд език DIS се възпроизвежда на български език с наименованието ДИ АЙ ЕС, като изписването на чужд език е част от атакуваната марка DISMARKET. Решението на председателя на ПВ е постановено в противоречие на материалния закон, без да са анализирани и останалите предпоставки, обуславящи заличаването на регистрацията на марката, посочени в чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 7 ЗМГО и коментирани по-горе. При това и с оглед крайния резултат от спора – отмяна на издадения административен акт, преписката следва да бъде върната за ново разглеждане от компетентния административен орган, който дължи преценка на установените в хода на настоящото дело факти – използвана ли е фирмата на искателя в Република България преди датата на подаване на заявката за регистрация във връзка с идентични или сходни стоки или услуги.

По искането за заличаване на марката рег. № 103572 DISMARKET на основание чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 6 от ЗМГО /отм./:

Искането е подадено от лице с правен интерес по смисъла на чл. 26, ал. 5, т. 1 във връзка с ал. 3, т. 1 ЗМГО /отм./, притежател на по-ранно регистрирани марки. Не са представени доказателства, които да опровергават извода, че искането е допустимо - [фирма], като лице по чл. 38б, ал. 1 ЗМГО /отм./, нито е упражнило правото си да подаде опозиция, нито има данни да го е направило, така че да има произнасяне по нейната основателност /по аргумент от чл. 38б-чл. 38е ЗМГО – отм./. Това е така, тъй като законодателят поставя като предпоставка за инициране на производството по заличаване регистрацията на марка - лицата по чл. 38б, ал. 1 от отменения ЗМГО да не са упражнили правото си да подадат опозиция или опозицията им да е отхвърлена като недопустима. Горното е изцяло възпроизведено в разпоредбата на чл. 36, ал. 5, т. 1 във връзка с ал. 3, т. 1 и чл. 52, ал. 1 ЗМГО /нов/.

Разпоредбата на чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 4 от ЗМГО /нов/ е с близко съдържание с това на чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 6 от ЗМГО /отм./.

Съгласно чл. 26, ал. 3, т. 1 ЗМГО /отм./ регистрацията на марка се заличава, когато марката е регистрирана в противоречие с чл. 12, ал. 6 ЗМГО /отм./, а именно „при опозиция, подадена от действителния притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България, не се регистрира марка, чиято дата на подаване е по-късна от датата на действителното търговско използване на нерегистрираната марка“. Фактическият състав за заличаване регистрацията на марка включва: 1. нерегистрирана марка, 2.

лице, за което се установява, че е нейн действителен притежател, и 3. което извършва търговска дейност на територията на Република България, 4. включваща използването на съответната нерегистрирана марка, 5. датата на подаване на искането за регистрация на съответната марка да е по-късна от датата на търговското използване на нерегистрираната марка, което, обаче, следва да е и действително /6./.

Съгласно чл. 36, ал. 3, т. 1 ЗМГО /нов/ регистрацията на марка се заличава, когато марката е регистрирана в нарушение на чл. 12, ал. 4 ЗМГО /нов/, а именно: „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“. Фактическият състав на цитираната разпоредба включва: 1. нерегистрирана марка; 2. лице, за което се установява, че е нейн действителен притежател, и 3. което извършва търговска дейност на територията на Република България, 4. включваща използването на съответната нерегистрирана марка, 5. идентичност или сходство на нерегистрираната марка с тази, чиято регистрация се иска, 6. предназначение на марката, чието регистриране се иска, за стоки или услуги, идентични или сходни на тези, за които нерегистрираната марка се използва; 7. подадена заявка за регистрация на нерегистрираната марка от страна на нейния действителен притежател; 8. действително използване на нерегистрираната марка, което следва да е преди датата на подаване на заявката за регистрация или датата на приоритета на по-късната марка и това използване продължава до подаването на опозицията; 9. с уточнението, че в конкретния случай действителното използване на нерегистрираната марка преди датата на подаване на заявката за регистрация или датата на приоритета на по-късната марка трябва да е продължило до подаването на искането /чл. 36, ал. 7 ЗМГО – нов/.

В конкретния случай се установява наличието на две нерегистрирани марки DISMARKET, за които техният действителен притежател – жалбоподателят [фирма] – е подал заявление за регистрация с вх. № 153082, комбинирана, и с вх. № 153083, словна. Констатира се, че [фирма] извършва търговска дейност на територията

на Република България, включваща използването на съответната нерегистрирана марка по смисъла на чл. 13, ал. 2 ЗМГО – чрез поставяне на марката върху стоките, които предлага за продажба, съответно – продава, и върху техните опаковки; извършва международна търговия със стоките, обозначени с този знак, използва знака в търговски книжа и реклами, в документи, свързани с търговския оборот и отчетност на дружеството съгласно националното законодателство, в интернет-сайта, чрез който се предлагат съответните стоки и услуги. Съгласно експертното заключение марките на жалбоподателя са идентични или в голяма степен сходни като знаци, както и, че марката, заличаването на чиято регистрация се иска, е за същите стоки и услуги, идентични и в много висока степен с тези, за които нерегистрираните марки се използват /стоките от клас 17 и услугите от клас 35/. Видно от представените по делото доказателства, е налице действително използване на нерегистрираните марки преди датата на подаване на заявката за регистрация – 09.02.2018 г., което продължава до датата подаването на искането за заличаване – 01.03.2019г. Кумулативното наличие на всички тези предпоставки обуславя и извод за заличаване на процесната марка рег. № 103572 DISMARKET, до който в противоречие с материалния закон не е достигнал административният орган.

На основание чл. 76, ал. 7, т. 1 във връзка с чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 4 ЗМГО /нов/ /чл. 26, ал. 3, т. 1 ЗМГО - отм./ искането за заличаване на марката рег. № 103572 DISMARKET е отхвърлено като неоснователно поради обстоятелството, че не може да се установи използване в търговската дейност на по-ранните регистрирани марки. В хода на настоящото съдебно производство са представени писмени доказателства в значителен обем, с които се е съобразило и вещото лице, вкл. и при извършения от него оглед на място в седалището на дружеството в [населено място]. Последица от непредставянето на доказателства, удостоверяващи използването в търговската дейност на противопоставимите на заличената марка нерегистрирани марки, е оставяне без уважение на искането за заличаване. В случая обаче се е случило точно обратното. Административният орган е нарушил принципа на служебното начало /чл. 9, ал. 2 АПК/, не е събрал необходимите за изясняване на обективната истина доказателства /чл. 34-36 АПК/ и се е произнесъл с акт, без да анализира всички предпоставки за заличаване регистрацията на марка. Допуснатото процесуално нарушение е от категорията на съществени, тъй като пречатства правото на защита на притежателя на марките, въз основа на които се иска заличаване регистрацията на марка рег. № 103572 DISMARKET. Липсата на

доказателства по преписката не може да бъде преодоляна за първи път в хода на настоящото производство, тъй като изрично произнасяне по 26, ал. 7 във връзка с ал. 3, т. 1 ЗМГО /отм./, съответно по чл. 36, ал. 8 ЗМГО /нов/, не е обективизирано в административния акт, нито е допустимо да бъде направено в съдебното решение, доколкото това би представлявало допълване на мотивите на акта. Неоснователно е твърдението, че е недопустимо съдебното решение да бъде мотивирано въз основа на доказателства, които за първи път са били представени в съдебното производство. Нито отмененият, нито новият ЗМГО предвиждат забрана за представяне на доказателства в съдебното производство, които страната е могла да представи в производството пред административния орган /Решение № 9498 от 14.07.2020 г. по адм. д. № 3786/2019 г., VII отд. на ВАС на РБ/. Непредставянето на доказателства от [фирма] относно използването на собствените му марки в търговската дейност би обусловило резултат, съответен от постановения с оспореното решение, а представянето на такива влече след себе си тяхната обстойна преценка и съдържат ли те в себе си достатъчно убедителни данни за ползването. В конкретния случай са представени достатъчно доказателства за използване на марката, за да се приеме, че използването е осъществено /Решение № 11215 от 24.08.2020 г. по адм. дело № 8006/2019 г., VII отд. на ВАС на РБ/.

Тук е мястото да се посочи и практиката, която е актуална и с оглед съдържанието на разпоредбата на чл. 76, ал. 5, изр. второ ЗМГО /нов/: „/.../ законодателят изрично е регламентирал възможността на всяка от страните в административното производство да вземе становище по всяко от доказателствата. Органът, издател на оспорения акт, не може да събира служебно доказателства, защото това би довело до нарушаване на принципа на равнопоставеност на страните, и той се произнася само въз основа на тези доказателства, които са представени от страните, в частност от притежателя на марката. Правомощието на състава по чл. 46, ал. 3 ЗМГО не значи служебно събиране на доказателства, защото съставът, а и впоследствие органът, не знаят има ли, какви са и къде са доказателства за ползване на марката, а значи само изпълнение на задължението по чл. 30 АПК” /решение № 11588 от 31.07.2019г. по адм. дело № 10297/2018 г., VII отд. на ВАС на РБ/. Възприемайки мотивите на това решение, без да излиза извън правомощията си, т.е. да не събира служебно доказателства, органът е следвало да укаже на страните за кои факти и обстоятелства те не сочат доказателства. Бил е длъжен да разясни на искателя необходимостта от изясняване на спорния факт – използване на собствените му марки в търговската му дейност, доколкото нормите на



26, ал. 7 във връзка с ал. 3, т. 1 ЗМГО /отм./, съответно по чл. 36, ал. 8 във връзка с ал. 3, т. 1 ЗМГО /нов/, са императивни и осъществяването на предпоставките в тях води до единствената възможна последица – не се заличава регистрацията на марката, ако по-ранната марка не е била използвана.

В ЗМГО не е дадена дефиниция на понятието „използване в търговската дейност“ по смисъла чл. 12, ал. 4 ЗМГО, но неговото съдържание е подробно разписано в чл. 13, ал. 2 ЗМГО. Същото се различава от дефиницията на понятието „реално ползване“, разписано от законодателя в чл. 21, ал. 3 ЗМГО. Факт е, че реалното използване включва и използването в търговската дейност /вж. разпоредбите на чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 13, ал. 2 ЗМГО – отм./.

Отделно, разпоредбата на чл. 19, ал. 2 ЗМГО –отм., „изрично е предвидена по отношение реалното ползване на регистрирана марка, каквато липсва в националната законова уредба по отношение на нерегистрирания знак. А. за по-силното основание (*per argumentum a fortiori*) е способ за преодоляване на празнини в правото, при който хипотезите са сходни, но интересуваният ни юридически факт, за който няма изрична правна норма, е по-тесен от уредения юридически факт“ /така вж. Решение № 11233 от 24.08.2020 г. по адм. д. № 1550/2020 г., VII отд. на ВАС на РБ/. Поради което, въз основа на историческото и систематическото тълкуване на приложимия стар и нов ЗМГО, за използване на нерегистрираната марка в търговската дейност се приема посоченото в чл. 12, ал. 4 ЗМГО /нов/. Използването в конкретния случай е „в контекста на търговската дейност с оглед на икономическа изгода, а не като частен въпрос, съответно – „се извършва в рамките на търговската дейност, щом като е свързано с делови отношения с оглед на реализиране на икономическа изгода, а не с дейност от частен характер" - решение от 12 ноември 2002 г., А., С-206/01, EU:C:2002:651, т. 40; решение от 25 януари 2007 г., О., С-48/05, EU:C:2007:55, т. 18; както и решение от 11 септември 2011 г., С., С-17/06, EU:C:2007:497, т. 17“ /така вж. Решение № 4482 от 15.04.2020 г. по адм. дело № 5637/2019 г., VII отд. на ВАС на РБ/. Правилно в този смисъл административният орган е посочил, че за да бъде една нерегистрирана марка преценена като способна да идентифицира търговския произход на стоките и услугите, е необходимо да се отчете значимостта на използването от гледна точка на територията и постигнатия икономически ефект /продължителност, публично представяне, релевантен сектор/. Представени са писмени доказателства, подробно обсъдени от вещото лице и въз основа на които то е формирало своите фактически установявания, като се налага извод именно за продължителното използване на нерегистрираните марки на

жалбоподателя, публичното представяне на марката, чрез онлайн магазина на дружеството търговец, вкл. и в периода 15.11.2016 г. – 19.07.2017 г., за който се твърди, че използването е било прекъснато. Опровергава се изводът на административния орган за оставяне без уважение искането за заличаване марката рег. № 103572 DISMARKET поради обстоятелството, че не може да се установи използване в търговската дейност на по-ранните регистрирани марки. В този смисъл и с оглед изхода от спора преписката следва да бъде върната за ново произнасяне от председателя на ПВ, който дължи преценка за идентичността или сходството на нерегистрираните марки и тази, регистрацията на която се иска да бъде заличена, както и идентичността или сходството на стоките и услугите на същите тези марки.

*В заключение:* изводът за кумулативното наличие на посочените по-горе предпоставки, основание за заличаване регистрацията на марката, се прави въз основа на сравнението между марка рег. № 103572 „DISMARKET” и всяка една от по-ранните нерегистрирани марки, поотделно, а не в тяхната съвкупност. Т.е. отказът за регистриране на марка, в случая заличаването регистрацията на марка, не може да бъде обоснован на изпълнение само на едно от тези условия по отношение на конкретната противопоставима марка. По отношение на всяка една от сравняваните нерегистрирани марки следва да са налице и посочените по-горе предпоставки като основание за заличаване на процесната марка – регистрирана в противоречие с чл. 12 ЗМГО /стар и нов/ или конкретно марката да се състои от или да съдържа фирмата на друго лице. Т.е. предпоставките за заличаване на марка с рег. № 103572 DISMARKET се анализират веднъж спрямо нерегистрираната комбинирана марка DISMARKET и втори път спрямо нерегистрираната словна марка DISMARKET. В случая, обаче, административният орган не е съобразил това и е разгледал основанията заличаване на процесната марка в сравнение и с двете нерегистрирани марки, общо, а не поотделно. Следва да се отбележи, че в заявлението с вх. № 70113668/01.03.2019 г. [фирма] е поискал частично заличаване регистрацията на марка рег. № 103572 „DISMARKET” - словна, за стоките от клас 17 и за услугите от клас 35, с притежател заинтересованата страна - [фирма], като в изпълнение на указанието е уточнил, че искането му е базирано единствено на словната марка DISMARKET с вх. № 153083 /л. 109/. В този смисъл председателят на ПВ е допуснал съществено процесуално нарушение, като не е съобразил действителната воля на лицето, инициирало производството по заличаване на марката, с притежател заинтересованата страна, и се е произнесъл по искането с по-голям обхват от конкретизирания от

искателя. Административният орган се е произнесъл извън своите правомощия по искане, което не е отправяно към него, при явно несъответствие между конкретизираното искане на жалбоподателя и формулираното в диспозитивната му част, при несъобразяване на фактите по спора с приложимата правна норма. Председателят на ПВ е постановил недопустим административен акт, чието обезсилване липсва като правомощие на първоинстанционния съд по аргумент от чл. 172, ал. 2 АПК /Решение № 5023 от 28.04.2020 г. по адм. дело № 13911/2019 г., V отд. на ВАС; Решение № 3551 от 12.03.2019 г. по адм. дело № 336/2018 г., IV отд. на ВАС; Решение № 17623 от 20.12.2019 г. по адм. дело № 6045/2018 г., V отд. на ВАС/. Поради това и настоящата съдебна инстанция разполага с правомощието да отмени административния акт и да върне преписката за ново произнасяне по конкретните искания, изложени в редовното и допустимо искане на [фирма]. При новото разглеждане на преписката председателят на ПВ следва да поиска от лицето, което го е сезирало - [фирма], да конкретизира изрично своето искане за заличаване регистрацията на марка с рег. № 103572 DISMARKET, на кое правно основание от посочените две - чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 6 от ЗМГО /отм./ и чл. 26, ал. 3, т. 6 ЗМГО /отм./ в съответната им редакция от новия ЗМГО, която е противопоставимата по-ранна нерегистрирана марка, от която „черпи“ правата си“ и въз основа на кои доказателства. След изясняване на тези обстоятелства административният орган е задължен да анализира наличието на предпоставките за заличаване на регистрацията на марката съобразно отправеното искане и представените по преписката доказателства, както и със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени с настоящия съдебен акт. Целта на закона е да се защитят марките, които са използвани, независимо дали са регистрирани. Когато административният орган установи отсъствието дори на една от кумулативно изискуемите предпоставки за заличаване на марката на соченото основание - достатъчна за постановяване на отказ за заличаване, но при съдебния контрол се констатира наличието ѝ съдът формира извод за незаконосъобразност на акта и връща преписката за ново разглеждане относно наличието на останалите кумулативно изискуеми предпоставки за заличаване регистрацията на марка, като при формиране на този извод съдът не е длъжен за първи път да прави фактически установявания и правни изводи по въпроси, чието естество е от компетентността на ответника /Решение № 9498 от 14.07.2020 г. по адм. д. № 3786/2019 г., VII отд. на ВАС на РБ/.

С оглед изхода от спора и съгласно общата разпоредба на чл. 143,

ал. 1 АПК в полза на жалбоподателя следва да бъдат присъдени разноси. Съгласно специалната разпоредба на § 5, ал. 2 ПЗР на ЗМГО /нов/ във връзка с чл. 84, ал. 5 ЗМГО /нов/ при отмяна по съдебен ред на решения по чл. 84, ал. 1 - 3 ЗМГО /нов/, каквото е и настоящото – чл. 76, ал. 8 ЗМГО – /нов/, 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. Прилагайки принципа, че специалният закон изключва приложението на общия, настоящата съдебна инстанция обективира в заключение, че в полза на жалбоподателя разноси не следва да бъдат присъдени /Решение № 9498 от 14.07.2020 г. по адм. д. № 3786/2019 г., VII отд. на ВАС на РБ/.

Така мотивиран и на основание чл. 172, ал. 2, чл. 173, ал. 2 и чл. 174 от АПК, **АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД С.-град**, 22-и състав

## **Р Е Ш И:**

**ОТМЕНЯ** по жалбата на [фирма], представлявано от Д. А. Д., **РЕШЕНИЕ № РС-78/1/ от 04.03.2021 г.** на председателя на Патентно ведомство на Република България.

**ИЗПРАЩА** преписката за ново произнасяне на председателя на Патентно ведомство на Република България по искане с вх. № 70113668/01.03.2019 г., подадено от [фирма], представлявано от Д. А. Д., съобразно задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, изложени в настоящото решение.

**ОПРЕДЕЛЯ** 3-месечен /тримесечен/ срок за постановяване на административен акт, който започва да тече от датата на влизане в сила на решението.

**РЕШЕНИЕТО** може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд София - град пред Върховния административен съд на Република България.

**РЕШЕНИЕТО** да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от него по реда на чл. 138, ал. 3 във връзка с чл. 137 АПК.

***Съдия:***