

РЕШЕНИЕ

№ 3343

гр. София, 17.05.2013 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 40 състав,
в публично заседание на 18.04.2013 г. в следния състав:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Диляна Николова

при участието на секретаря Ана Илиева, като разгледа дело номер **10500** по описа за **2012** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 - чл.178 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.50, ал.1 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/.

Образувано е по жалба на Застрахователно акционерно дружество [фирма], ЕИК[ЕИК], представлявано от Изпълнителните директори А. П. Л. и Р. К. Д., срещу Решение № 149/22.06.2012г. на Председателя на Патентното ведомство. С оспорения акт, на основание чл.45, ал.1 и ал.4 ЗМГО е потвърден отказ за регистрация на марка вх.№ 115330 „КАСКО АНТИКРИЗА”, словна, заявена от жалбоподателя.

Недоволен от постановеното решение, жалбоподателят го оспорва като счита изложения в него извод за липса на отличителност за необоснован и незаконосъобразен. Счита, че съобразно Методическите указания по чл.12 ЗМГО, думата „КАСКО” е обичайна, и следователно „К.” е описателния елемент, а отличителният елемент е думата „АНТИКРИЗА”, която изпълнява функцията отличителност на търговския произход на услугата, защото е смислово необичайна и нехарактерна за употреба в посоченото словосъчетание. Този елемент според жалбоподателя има най-съществено значение за отличителността на процесната марка и за разграничаването и от другите марки на пазара на услугите от клас 36. Намира, че заявената за регистрация марка отговаря на изискванията на чл.9, ал.1 ЗМГО и отличава услугата – сключване на застрахователен договор, но различен от предлагания в застрахователните компании КАСКО на МПС. Моли да бъде отменено оспорваното решение. В съдебно заседание се представлява от юрк.Д., която

поддържа жалбата по изложените в нея съображения. Претендира разноски.

Ответникът по жалбата – Председателя на Патентно ведомство, чрез юрк.Е., оспорва жалбата. Моли съда да я отхвърли като неоснователна и недоказана, по съображенията, изложени в оспорвания акт. Намира, че в хода на проведеното съдебното производство не са опровергнати изводите на административния орган. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

Софийска градска прокуратура, редовно призована, не взема участие по делото и не изразява становище за законосъобразността на оспорения административен акт.

Административен съд-София град, след като обсъди релевираните с жалбата основания, доводите на страните, прецени събраните по делото доказателства и служебно, на основание чл.168, ал.1 АПК, провери изцяло законосъобразността на обжалвания акт, намира следното от фактическа и правна страна:

Процесната марка „КАСКО АНТИКРИЗА”, словна, за услугите от клас 36 – застраховане, е заявена на 09.07.2010г. и вписана във входящия регистър с вх.№ 115330. От държавен експерт е постановено уведомление за предварителен отказ по чл.37, ал.2 ЗМГО с основание чл.11, ал.1, т.2 и т.4 ЗМГО, поради това, че заявената марка указва вида и предназначението на заявените услуги от клас 36 – застраховане и е лишена от отличителен характер по отношение на тях, тъй като не е способна да идентифицира търговския им произход, както и поради това, че знаци или означения, които се възприемат от потребителите ясно, точно и еднозначно като указания, пряко свързани с конкретни характеристики на стоките /в случая вид и предназначение/ не могат да бъдат обект на изключителни права. Указано е на заявителя, че в случай на непредставяне на доказателства за придобита отличителност, съгласно чл.11, ал.2 ЗМГО в срока за отговор, ще бъде взето решение за пълен отказ на регистрацията на заявената марка.

С Решение от 15.08.2011г., на основание чл.37, ал.4 във връзка с чл.11, ал.1, т.2 и т.4 ЗМГО, е постановен отказ на регистрацията на заявената марка. В законоустановения срок е постъпила жалба от дружеството срещу така постановения отказ на регистрацията. Назначеният със Заповед № 273/04.05.2012г. на Председателя на Патентно ведомство, състав, изразил становище да се потвърди решението за отказ на регистрацията на марка вх.№ 115330. Въз основа на него и на основание чл.45, ал.1 и ал.4 ЗМГО, Председателят на Патентно ведомство постановил обжалвания в настоящото производство, акт. Решението е съобщено на жалбоподателя на 05.07.2012г., видно от представеното по делото известие за доставяне /л.19/, а жалбата срещу него е подадена по пощата на 05.10.2012г. /л.102-102 от делото/.

За изясняване на спора от фактическа страна, по делото е изслушано и прието заключение по назначената съдебно-маркова експертиза, което съдът кредитира като компетентно и точно изготвено, в съответствие с поставените задачи. Съгласно заключението на вещото лице, от описаните смислови значения на думите каско, антикриза и застраховка е видно, че КАСКО се свързва пряко с думата застраховка на МПС, а словосъчетанието КАСКО АНТИКРИЗА директно указва, че застраховката КАСКО на МПС е предназначена при неочаквани злополуки, т.е. срещу криза. С оглед извършените от него проучвания, вещото лице е обосновало извод, че процесната марка, разгледана в нейната цялост, не е лишена от отличителност по смисъла на чл.11, ал.1, т.2 ЗМГО, поради което потребителите би следвало да отличат услугите, предоставяни от жалбоподателя от тези на други лица. Словосъчетанието КАСКО АНТИКРИЗА, според вещото лице се възприема еднозначно като пряко

свързано с вида и предназначението на услугата, нейните конкретни характеристики. В съдебно заседание е пояснило, че по отношение придобита отличителност по смисъла на чл.11 ЗМГО, в практиката е възприето да се изследват продажбите и реализацията на стоки и услуги за период най-малко 4-5 години, докато в процесния случай се установява, че продажби на процесната застраховка се извършват от около 3 години. Въз основа на доказателствата по делото, вещото лице намира, че е застраховката КАСКО АНТИКРИЗА има установен пазарен дял, въз основа на което може да се приеме, че има придобита отличителност по отношение на обем, под средна степен, но не и по отношение на времетраене. За онагледяване на направените изводи прилага примери от европейската и българската практика.

При така установеното от фактическа страна, от правна страна съдът приема следното:

Жалбата е процесуално допустима. Подадена е в законоустановения срок, срещу акт, подлежащ на съдебен контрол, от активно легитимирана страна – адресат на акта и при наличие на правен интерес от направеното оспорване.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна по следните съображения:

В разпоредбата на чл.11, ал.1 ЗМГО са регламентирани абсолютните основания за отказ на регистрация на заявена марка. Съгласно т.2 от цитираната разпоредба основание за отказ е налице, когато марката няма отличителен характер. Съгласно т.4 не се регистрира марка, която се състои изключително от знаци или означения, които указват вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето или метода на производство на стоките, начина на предоставяне на услугите или други характеристики на стоките или услугите.

Изключение от това правило е предвидено с разпоредбата на чл.11, ал.2 ЗМГО, съгласно която разпоредбите на ал. 1, т. 2, 3 и 4 не се прилагат, когато марката в резултат на употреба е придобила отличителност по отношение на стоките или услугите, за които е заявена.

Преценката дали една марка е описателна се извършва въз основа на целия речников фонд, използван от потребители и специалисти, и във връзка със стоките и услугите, за които се отнася марката. Дали марката се състои от указателен знак се преценява от една страна по отношение на стоките и услугите, и от друга страна въз основа на възприемането на знака от потребителите с оглед основната функция на марката да отличава стоките и услугите на едно лице от тези на други лица.

Процесната марка вх. №115330 се състои изключително от словосъчетанието "КАСКО АНТИКРИЗА", първата дума, на което „КАСКО” означава доброволна имуществена застраховка за възстановяване на щети при увреждане на плавателни съдове, самолети или моторни превозни средства, съгласно покритието в избраната клауза. Другият словен елемент „АНТИКРИЗА” е образуван от представката „АНТИ-”, която се използва в състава на думи със значение против това или противоположно на това, което се назовава с мотивиращата дума, а едно от значенията на думата криза е остър недостиг на нещо. Т.е. в нейната цялост думата „АНТИКРИЗА” означава нещо, предназначено за преодоляване на криза. Предвид смисловото значение на словосъчетанието „КАСКО АНТИКРИЗА” марката се възприема от потребителите като указание за вида и предназначението на заявените услуги от клас 36 – застраховане и не съдържа отличителност.

Безспорно от доказателства по делото, включително заключението по приетата съдебно-маркова експертиза, се установява, че отделните думи, от които се състои

марката не се характеризират с отличителност. В словосъчетанието им според вещото лице, може да се приеме, че като пряко свързано с вида и предназначението на услугата, нейните конкретни характеристики се възприемат еднозначно като застраховка КАСКО на МПС срещу криза, като понятие за непредвидени обстоятелства, неочаквани злополуки и т.н. Това, обаче не променя крайния извод, че заявената марка, състояща се изключително от думите КАСКО АНТИКРИЗА без образни елементи и без особено изписване, се възприема като указание за вида на заявените услуги. Поради това неоснователно е възражението на жалбоподателя, че заявената марка притежава отличителност, тъй като с оглед изложеното, тя не може да изпълни основната функция на марката. Правилен и съответстващ на законовите разпоредби е извода на административния орган за приложимост в конкретния случай на забраните по чл.11, ал.1, т.2 и т.4 ЗМГО.

Отличителният характер на марката се определя въз основа на общата оценка за способността на марката да отличава стоките/услугите на едно лице от тези на други лица. Една марка е отличителна, когато позволява на потребителите да вземат решение при избора на еднородни стоки/услуги на пазара, основавайки се на предишен успешен или неуспешен избор. Отличителността на марката може да бъде присъща и придобита. Присъщата отличителност на марката е такава, каквато знакът притежава изначално по отношение на стоките/услугите, за които е предназначен да отличава, докато придобитата отличителност характеризира случаите, в които марката първоначално не е притежавала присъща отличителност или отличителността ѝ е била в ниска степен, но в резултат на употреба е придобила висока степен на отличителност по отношение на стоките/услугите, с която се означават. Когато една марка се състои изключително от описателни знаци по отношение на стоките/услугите, за които е предназначена, то тя е лишена и от отличителност по отношение на тези стоки/услуги, тъй като не е способна да идентифицира търговския им произход. Забраните за регистрация по чл.11, ал.1, т. 2 и т.4 ЗМГО са установени във връзка с основната функция на марката да отличава стоките/услугите от един вид на различни лица. Целта на тези забрани е в интерес на обществото, а именно описателните знаци или означения да останат свободни за употреба от всички лица в релевантната област.

С оглед това не са налице и предпоставките по чл.11, ал.2 ЗМГО, които да обосноват регистрацията на процесната марка, поради придобита отличителност по отношение на стоките или услугите, за които е заявена. Разпоредбата на чл.11, ал.2 ЗМГО допуска регистрация на марка, която има описателен характер, ако в резултат на употреба е придобила отличителност по отношение на стоките или услугите, за които е заявена. Този подход на законодателя има за цел да предотврати монополизиране на марка с описателен характер, без придобита отличителност на предлагания чрез нея продукт в резултат на употреба /арг. чл.11, ал.2 ЗМГО/, което би лишило други правни субекти от възможността да я ползват.

За основателността на направеното в този смисъл възражение от жалбоподателя, следва да се извърши преценка дали марката е придобила отличителност в резултата на употреба за услугите от клас 36 - застраховки, за които е заявена, въз основа на представените доказателства, като се отчетат всички релевантни фактори.

Придобита отличителност е налице, когато може да се направи извод, че значителна част от потребителите разпознават знака като означение за търговски произход на стоките/услугите, във връзка с които е използван. Отличителният характер на марката

следва да се преценява от една страна във връзка със стоки или услуги, за които се търси закрила и от друга страна във връзка с възприемането ѝ от кръга релевантни потребители, за които се счита, че са добре информирани и внимателни.

Съгласно Методическите указания за прилагане на чл.11 ЗМГО, утвърдени от председателя на Патентно ведомство, придобитата отличителност следва да се доказва с помощта на материали за начина ѝ на използване, продажби, продължителност, обем на използване, реклама и др. За да се приложи разпоредбата на чл.11, ал. 2 ЗМГО е необходимо да са представени достатъчно доказателства, от които да е видно, че заявената марка „КАСКО АНТИКРИЗА” е придобила висока степен на отличителност по отношение на услугите от клас 36 - „застраховки” и потребителите свързват марката единствено и само със заявителя ѝ - Застрахователно Акционерно Дружество [фирма] или че я възприемат като марка. Такива доказателства в проведеното съдебно производство не се събраха.

Представената справка от информационната система на дружеството заявител за сключени застраховки „КАСКО АНТИКРИЗА” има информационен характер за общата сума на сключените застраховки и не би могла да бъде доказателство за придобита отличителност на заявената марка. Дори да бъде приет този довод, по отношение придобита отличителност по смисъла на чл.11, ал.2 ЗМГО, в практиката е възприето да се изследват продажбите и реализацията на стоки и услуги за период най-малко 4-5 години, докато в процесния случай се установява от заключението на вещото лице и приетите доказателства, че продажби на процесната застраховка се извършват от около 3 години, т.е. предлагането на пазара на застраховка „КАСКО АНТИКРИЗА” като начален момент съвпада по време с подаването на заявка за регистрация на марката и не обосновава наличието на предпоставки за прилагане на изключението от установения принцип - в този см. Решение № 2609 от 07.03.2008 г. по адм. д. № 13044/2007 г., V отд. на ВАС, Решение № 5222 от 16.05.2006 г. по адм. д. № 11264/2005 г., 5 чл. с-в на ВАС и др.

С оглед гореизложеното и при липсата на други, установени служебно по реда на чл.168, вр.чл.146 АПК основания за незаконосъобразност, съдът намери жалбата за неоснователна.

При този изход на спора и на основание чл.143, ал.3 АПК следва да бъдат уважени и исканията на ответника за присъждане на направените по делото разноски.

По изложените съображения и на основание чл.172, ал.2 АПК, съдът

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Застрахователно акционерно дружество [фирма], ЕИК[ЕИК], представлявано от Изпълнителните директори А. П. Л. и Р. К. Д., срещу Решение № 149/22.06.2012г. на Председателя на Патентното ведомство.

ОСЪЖДА Застрахователно акционерно дружество [фирма], ЕИК[ЕИК], представлявано от Изпълнителните директори А. П. Л. и Р. К. Д., да заплати на Патентното ведомство на РБ сума в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща адвокатско възнаграждение за защита на ответника, осъществена от юрисконсулт.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд София-град пред Върховен

административен съд.

Решението да се съобщи на страните по реда на чл.137 от АПК.

Административен съдия: