

РЕШЕНИЕ

№ 5658

гр. София, 11.10.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 59 състав,
в публично заседание на 23.09.2021 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Зорница Дойчинова

при участието на секретаря Светла Гечева и при участието на прокурора Милен Ютеров, като разгледа дело номер **5352** по описа за **2021** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 84 и сл. ЗМГО.

Производството по делото е образувано по жалба от „P. W. S.“, регистрирано с №[ЕИК], със седалище във Франция, представлявано от Ф. Г., изпълнителен директор, чрез пълномощника си адв. С. У. срещу Решение от 24.03.2021г. на председателя на ПВ, с което е оставена без уважение жалбата от дружеството срещу решение на от 18.06.2020 г. за пълен отказ на регистрацията на марка с вх. № 156591 „ИЗБРАН ПРОДУКТ НА ГОДИНАТА“, комбинирана.

В жалбата са изложени подробни съображения за незаконосъобразност на оспореното решение, поради несъответствието му с материалния закон и съществено нарушение на административно производствените правила. Посочва, че ответният орган е отказал пълна регистрация на комбинираната марка, тъй като същата нямала отличителен характер. Счита този извод на ответника за неправилен, за което излага подробни съображения. Счита, че комбинацията на словната, фигуративната и цветовата част на заявената за регистрация марка, създават нейната отличителност и така се гарантира, че релевантните лица и организации ще идентифицират произхода на услугите, означени с нея, с определен доставчик на услуги. Също така, в решението е посочено, че характеристиката на услугите, която без да е конкретизирана, предава информация от рекламно-хвалебствен характер. Счита, че не е налице причинно-следствена връзка между рекламно-хвалебствения характер на марката и твърдяната неотличителност. Посочва, че има множество регистрирани търговски марки, които имат рекламно-хвалебствен характер – Бизнесмен на годината, политик

на годината и др. Всяка от тези марки има за цел да придаде рекламно-хвалебствен характер на определен продукт, или услуга. Именно такава е и целта на заявената за регистрация марка. Самото дружество има много регистрирани марки, които съдържат словосъчетанието Избран продукт на годината, вкл. и регистрирана европейска марка. Подобни или идентични марки са регистрирани в страни като И., Ф., САЩ, Великобритания и др. Моли за отмяна на решението и връщане на преписката за ново произнасяне в смисъл на продължаване на процедурата по регистрация на заявената за регистрация марка. Претендира разноски.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът по жалбата, председателя на Патентно ведомство, се представлява от юрк. К., която оспорва жалбата и моли същата да бъде отхвърлена, а решението потвърдено. Счита, че административният орган е взел правилно и законосъобразно решение. Моли за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Прави възражение за прекомерност на претендираното адвокатско възнаграждение.

В представени писмени бележки доразвива съображенията си за законосъобразност на оспореното решение. Посочва, че отличителността на марките следва да се преценява съобразно стоките или услугите, за които е заявена регистрацията. Процесната марка е заявена за стоки и услуги от класовете 35 и 41. Процесната марка ИЗБРАН ПРОДУКТ НА ГОДИНАТА предава директна информация на потребителите, че обозначените с него услуги съдържат характеристиките, които са причина за избор на продукта и същия ще бъде възприет като гаранция за качество сред други конкурентни продукти. Този знак обаче не може да укаже на потребителите конкретен търговски произход, а би бил възприет като допълнителен лозунг, който подчертава положителните страни на съответните услуги. Моли за отхвърляне на жалбата и потвърждаване на решението.

Софийска градска прокуратура, редовно призована, се представлява от прокурор Ю., който изразява становище за неоснователност и недоказаност на така подадената жалба.

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

Административното производство е започнало във връзка с подадена заявка за регистрация на марка „ИЗБРАН ПРОДУКТ НА ГОДИНАТА“, комбинирана с вх. № 156591 от 10.10.2019 г. от „P. W. S.“, Франция, за услуги от класове 35 и 41 на Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ).

На 23.01.2020 г. на жалбоподателя е изпратено уведомление за предварителен пълен отказ на регистрация на заявената от него марка на основание чл. 11, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, прочетено на 25.01.2020 г., съгласно представените данни от портала за електронни услуги на Патентно ведомство. В същото е посочено, че според експертизата, цялостното оформление на знака включва комбинация от неотличителни елементи, която не може да гарантира, че потребителите ще са в състояние да идентифицират произхода на услугите. Забраната на чл. 11, ал. 1, т. 2 от ЗМГО би могло да бъде преодоляна, ако по отношение на заявената марка бъде доказана придобита отличителност, а на заявителят е предоставен двумесечен срок за

възражение.

На 14.05.2021 г. жалбоподателят е подал възражение срещу изложените от експертизата основания и мотиви за отказ за регистрация, като сочи, че комбинацията на словната и фигуративната част на марката създава нейният отличителен характер и води до лесната ѝ разпознаваемост от средния потребител. Счита, че заявената търговска марка се различава от самите стоки и услуги, за които се заявява, т.е. не е родово понятие, няма описателен характер и притежава отличителни белези. Комбинацията между фигуративната част, словната част и цветовете на марката определят нейната отличителност и по този начин се изпълнява основната функция на марката – да гарантира, че релевантните лица и организации ще идентифицират произхода на услугите, означени с нея, с определен доставчик на услуги (P. W. S.), като им позволява без всякакво объркване да отличат услугите от тези, произхождащи от други лица. Соци още, че рекламно-хвалебствения характер е целия резултат, като този характер не се отнася за услугите, а за продуктите на компаниите, които участват в конкурса, организиран от дружеството. З. на процесната търговска марка е разработил бизнес концепция, представляващ по своето съществуване конкурс „ИЗБРАН ПРОДУКТ НА ГОДИНАТА“, основан на вота на потребителите и целящ ежегодно награждаване на иновативни потребителски стоки и услуги. Победителите в конкурса имат право да използват търговската марка „Избран продукт на годината“ при рекламирането на своите продукти за период от една година при спазване на условията, определени в Правилата за конкурса. Посочва, че конкурса се провежда в над 40 страни по целия свят и началото му датира от 1987 г. Дружеството е регистрирало сходни или идентични на заявената търговска марка в множество страни, като И., Ф., САЩ, Великобритания и др.

На 01.06.2020 г. с уведомление до заявителят, получено от същия на 05.06.2020 г., експертизата е изложила мотиви защо не приема за основателни изложените с възражението аргументи. Посочено е, че заявеният знак в неговата цялост, представлява съчетание на фигуративни и словни елементи, които разгледани поотделно, са лишени от отличителен характер. Смесовото значение на знакът представлява рекламно-хвалебствено означение, чиято функция е да предаде съобщение, което да повлияе положително върху избора на потребителите. Т.е. знакът „ИЗБРАН ПРОДУКТ НА ГОДИНАТА“ посочва превъзходството на заявените услуги пред други от този вид, които се предлагат на българския пазар, като не позволява да бъде идентифициран търговския им произход. Заявената марка, в нейната цялост, не може да изпълнява основната си функция - да отличи услугите на заявителя от тези на други лица. На следващо място е посочено, че цитираните от заявителя търговски марки, съдържащи израза „на годината“, съдържат в себе си указание на субекта/обекта: „бизнесмен, мъж, банка, дама, политик“ и т.н., което позволява идентифициране, което в конкретния случай липсва. „Продукт“ може да бъде стока или услуга, при което подобно идентифициране липсва.

На 18.06.2020 г. експертизата е издала решение за пълен отказ за регистрация на заявената марка. Основанията и мотивите, изложени в решението, повтарят тези от уведомлението за предварителен отказ и отговора по възражението. На основание чл. 47, ал. 3 във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 2 от ЗМГО регистрацията на процесната заявка за марка е отказана за услугите от класове 35 и 41.

Срещу решението от 18.06.2020 г. за пълен отказ на регистрацията на марка вх. № 156591 „Избран продукт на годината“, комбинирана заявителят „P. W. S.“,

регистрирано с №[ЕИК], със седалище във Франция е подал жалба на 20.08.2020 г.

По повод жалбата, със Заповед № 689/25.06.2020 г., председателят на Патентно ведомство е образувал производство и е определил състав по спорове за разглеждане на жалба, с вх. № 70151314/20.08.2020 г. Съставът е изразил становище, че решението за пълен отказ следва да бъде потвърдено поради наличието на основанието по чл. 11, ал. 1, т. 2 от ЗМГО.

Въз основа на така проведеното административно производство, председателят на ПВ на Р. България е издал оспореното решение от 24.03.2021 г., с което е оставил без уважение жалба с вх. № 70151314/20.08.2020 г. срещу решение от 18.06.2020 г. за пълен отказ на регистрацията на марка вх. № 156591 „ИЗБРАН ПРОДУКТ НА ГОДИНАТА“, комбинирана. Мотивите за отхвърляне на жалбата са свързани с липсата на отличителност на заявената комбинирана марка.

Решението е съобщено на дружеството жалбоподател на 26.03.2021 г., а жалбата срещу него е подадена на 26.05.2020 г., видно от товарителница № 5300297990639, чрез лицензиран пощенски оператор [фирма].

При така установените факти, настоящия съдебен състав на АССГ, като извърши цялостна проверка за законосъобразността на оспорения индивидуален административен акт на всички основания по чл. 146 от АПК, по реда на чл. 168, ал. 1 от АПК, достигна до следните правни изводи:

Предмет на оспорване е Решение от 24.03.2021 г. на председателя на Патентно ведомство, с което е оставена без уважение жалба с вх. № 70151314/20.08.2020 г. от „P. W. S.“ срещу решение от 18.06.2020 г. за пълен отказ на регистрацията на марка вх. № 156591 „ИЗБРАН ПРОДУКТ НА ГОДИНАТА“, комбинирана, като е прието, че заявената за регистрация марка не притежава необходимата отличителност, за да бъде регистрирана.

Жалбата срещу процесното решение е подадена в срока по чл. 84, ал.1 ЗМГО, от легитимирано лице, адресат на решението, с което се оставя без уважение негова жалба срещу решение от 18.06.2020 г. за пълен отказ на регистрацията на марка вх. № 156591 „ИЗБРАН ПРОДУКТ НА ГОДИНАТА“, комбинирана, поради което е процесуално допустима и следва да бъде разгледана по същество.

Разгледана по същество, е неоснователна.

По съответствието на решението с процесуалния закон.

Оспореният в настоящото производство акт попада в хипотезата на чл. 75, ал. 12 ЗМГО. Същото, в съответствие с нормата на чл. 75, ал. 12 ЗМГО, се взема от председателя на ПВ или от оправомощен от него заместник-председател. Компетентността на издателя на процесното решение – председателят на ПВ, произтича от ЗМГО, поради което съдът намира, че решението не страда от порока по чл. 146, т. 1 АПК. Същото е постановено в изискуемата писмена форма и съдържа всички реквизити по чл. 59, ал. 2 АПК, и при постановяването му не са допуснати нарушения на административно-производствените правила, като съдът не констатира и пороци във формата на административния акт. Решението съдържа фактическите и правни изводи на органа, мотиви за достигане до крайния извод, които са проверими от съда, спазени са и останалите формални изисквания към съдържанието на индивидуалните административни актове. Съдът счита, че при постановяването му не са допуснати нарушения на административно-процесуалните правила, установени в

чл. 75, ал.1 до ал.10 ЗМГО, които да бъдат определени като съществени и които да мотивират неговата отмяна. Настоящият състав намира, че нарушението на административнопроизводствените правила е съществено само тогава, когато е повлияло или е могло да повлияе върху крайното решение по същество на административния орган. Такива съществени нарушения на административнопроизводствените правила не се констатираха.

Производството е образувано по заявка за регистрация на комбинирана марка „Избран продукт на годината“ за стоки от класове 35 и 41 от МКСУ, като на жалбоподателя е изпратено уведомление за предварителен отказ за регистрация на заявената от него марка на основание чл. 11, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, даден му е срок за възражение и представяне на доказателства за придобита отличителност. Същият е възразил срещу изложените от експертизата основания и мотиви за отказ на регистрация. С уведомление до заявителя, експертизата е изложила мотиви защо не приема за основателни изложените с възражението аргументи. На 18.06.2020 г. експертизата е издала решение за пълен отказ на регистрация на заявената марка. Основанията и мотивите, изложени в решението, повтарят тези от уведомлението за предварителен отказ и отговора по възражението. На основание чл. 47, ал. 3 във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 2 от ЗМГО регистрацията на процесната заявка за марка е отказана за услугите от класове 35 и 41. Решението за пълен отказ на регистрацията на марка вх. № 156591 „ИЗБРАН ПРОДУКТ НА ГОДИНАТА“, комбинирана е оспорено от заявителя „P. W. S.“, регистрирано с №[ЕИК], със седалище във Франция на 20.08.2020 г., във връзка с което със Заповед № 689/25.06.2020 г. на председателя на Патентно ведомство е образувано производство и е определен състав по спорове за разглеждане на жалба с вх. № 70151314/20.08.2020 г. Съставът е изразил становище, че решението за пълен отказ следва да бъде потвърдено поради наличието на основанието по чл. 11, ал. 1, т. 2 от ЗМГО. Въз основа на така проведеното административно производство е издадено оспореното решение от 24.03.2021 г. на ПВ, с което е оставена без уважение жалба с вх. № 70151314/20.08.2020 г. срещу решение от 18.06.2020 г. за пълен отказ на регистрацията на марка вх. № 156591 „ИЗБРАН ПРОДУКТ НА ГОДИНАТА, комбинирана.

Настоящият съдебен състав приема, че не са налице допуснати от органа съществени процесуални нарушения, обуславящи неговата отмяна на процесуално основание. Определяща за крайния изход на спора ще е преценката за съответствие на акта с материалноправните разпоредби.

По отношение на приложението на материалния закон, настоящият съдебен състав намира следното:

Според определението дадено в чл.9, ал.1 ЗМГО марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с регистрацията. Такива знаци могат да бъдат например: думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, цветове, звуци или всякакви комбинации от такива знаци. В чл. 10 ЗМГО е разписан начина за придобиване на право върху марка, което става чрез регистрация, считано от датата на подаване на заявката. В чл.11, ал.1, ЗМГО при изрично и изчерпателно изброяване, са установени абсолютни основания за отказ за регистрация на марка. Според т.2 такава

основание е марката да няма отличителен характер. От анализа на разпоредбата на чл.11, ал.1, т.2 ЗМГО следва извод, че целта е да се предотврати регистрирането на марки с описателен характер, които не съдържат отличителни елементи. Съгласно чл.11, ал.2 ЗМГО марка, лишена от присъща отличителност, се регистрира, ако в резултат на използването и тя е придобила такава за стоките или услугите, за които е заявена. Тази разпоредба се прилага по отношение на марки, които не отговарят на изискванията на чл.11, ал.1, т.2, 3 и 4 от закона.

Не се спори между страните, че жалбоподателят в настоящото производство е заявил за регистрация марка „ИЗБРАН ПРОДУКТ НА ГОДИНАТА“, комбинирана, представляваща комбинация с фигуративни елементи и цветово оформление, чиито фон е със стандартен червен цвят, върху който са разположени кръг, пресечен от лента и описателни словни елементи със стандартен шрифт и бял цвят. Регистрацията на марката е заявена за стоки от класове 35 и 41 от международната класификация на стоките и услугите. Регистрацията на тази марка е отказана, предвид на липсата на отличителност на същата.

Отличителността е качество на марката, свързано с изпълнението на основната ѝ функция – да гарантира, че потребителите ще идентифицират произхода на стоките и услугите, означени с нея, с определен производител. Съгласно трайната съдебна практика отличителният характер на дадена марка означава, че тази марка позволява да се установи стоката/услугата, за която е поискана регистрация, като произхождаща от определено предприятие и следователно тази стока/услуга може да бъде различена от стоките/услугите на останалите предприятия. Този отличителен характер следва да се преценява от една страна, от естеството на стоките/услугите, за които се иска регистрацията, а от друга страна, от гледна точка на възприемането им от съответните потребители. В тази връзка за извеждане на правилен извод, че потребителите възприемат предлаганите услуги от клас 35 и клас 41 във връзка с процесната комбинирана марка „ИЗБРАН ПРОДУКТ НА ГОДИНАТА“, при нейното реализиране - чрез реклама, представяне на стоки с нейното изображение или по друг подходящ начин, указващ нейните характеристики и различаващ я от други марки, следва да бъде съобразен начинът ѝ на използване и в какъв вид е станало това.

Марката следва да бъде използвана в съответствие с основните си функции, така че да запази или създаде значителен пазарен дял за тези услуги. В случая не се доказва ползването на марката „ИЗБРАН ПРОДУКТ НА ГОДИНАТА“ за услугите, за които е заявена - клас 35 и 41 МКСУ, така че да се установи нейната отличимост по отношение на точно тези услуги. Основната функция на марката е тя да гарантира на потребителя произхода на услугите, като му позволява без вероятност от объркване да разграничи тази услуга от друга с друг произход и собственик. Думата „избран“ ще се възприеме от потребителите като нещо, което са избрали или някой когото са избрали, което превъзхожда другите. Думата „продукт“ следва да се разбира като знак, с който дадено предприятие/фирма или физическо лице означава стоките и услугите, които произвежда/предлага. Спорно е дали словосъчетанието „ИЗБРАН ПРОДУКТ НА ГОДИНАТА“ съдържа в себе си в достатъчна степен отличителност, даваща възможност за преодоляване на ограничението, въведено с нормата на чл. 11, ал. 1 т. 2 от ЗМГО. Посочената забрана визира липсата на отличителност на марка, т.е. нейната изначалната неспособност да изпълнява основната си функция - да гарантира, че потребителите ще идентифицират произхода на стоките/услугите, означени с марката с определен производител, като им позволява без всякакво объркване да отличат

неговите стоки/услуги от произхождащите от други лица. Преценката за отличителност следва да бъде извършена от една страна по отношение на заявените стоки и услуги, а от друга по отношение на релевантния кръг от потребители. Заявеният клас 35 обхваща главно услуги, свързани с помощ при дейността и управлението на търговско предприятие, както и помощ при управление на търговски сделки или търговска дейност на промишлено или търговско предприятие, както и услуги извършвани от рекламни агенции, разпространяване на съобщения или обяви по всякакъв начин и за всякакви услуги. Услугите по отношение, на които е отказана регистрация от клас 41 са свързани най-общо с развитие на умствените способности на хора или животни, както и услуги, чиято основна цел е развлечението или организиране на свободното време. Съобразно тези стоки и услуги може да се направи извод, че техният кръг от потребители е твърде широк, като в него се включват както обикновени потребители, така и специалисти/професионалисти в съответната област. Въз основа на така очертания кръг от стоки и услуги, за които процесната марка е заявена и така очертания кръг от потребители, настоящият съдебен състав намира, че заявената за регистрация марка „Избран продукт на годината“ не се характеризира с отличителност до степен, позволяваща ѝ да се преодолее ограничението по чл. 11, ал. 1, т. 2 от ЗМГО. Изразът „на годината“ насочва към превъзходство, индикира преимущество, съвършенство, без обаче да указва коя е тази търговска марката. В тази ситуация потребителят не може да обвърже марката с конкретно лице или търговец. Липсата на отличителност на отделните елементи на заявената за регистрация марка има за естествена последица и липса на отличителност на самата марка като словосъчетание „ИЗБРАН ПРОДУКТ НА ГОДИНАТА“.

Настоящият съдебен състав счита, че словосъчетанието „ИЗБРАН ПРОДУКТ НА ГОДИНАТА“ притежава рекламно-хвалебствен характер, който се извежда от принципното желание на потребителите да избират най-добрите продукти, като предпочетат марките, отличаващи се с добро качество на предлаганите с тях стоки и услуги. Изразът би могъл да се отнесе към повече от една търговски марки, с оглед на което вземането на търговско решение от страна на потребителите изисква наличие на допълнителен отличителен знак, указващ произхода на стоките и услугите от конкретен търговец. Следователно правилна е преценката на органа, възприета и от съда, че словосъчетанието „ИЗБРАН ПРОДУКТ НА ГОДИНАТА“ дава асоциативна и насочваща информация за преимущество на означените стоки и услуги пред всички останали, но не придава индивидуалност и отличителност и не изпълнява изискването на чл. 9, ал. 1 ЗМГО - да отличава във възприятията на потребителите стоките на регистриралото я лице от тези на други лица.

В заключение, следва да се отбележи и неотносимостта на доводите на оспорващия за наличие на множество регистрирани и действащи марки съдържащи изразът „ИЗБРАН ПРОДУКТ НА ГОДИНАТА“ или английския му еквивалент „V. P. OF T. Y.“ към законосъобразността на оспорения отказ. В тази връзка напълно следва да бъдат споделени мотивите на административния орган, че преценката за регистрация на дадена марка е строго индивидуална и следва да бъде извършвана единствено спрямо относимите факти и обстоятелства за всеки конкретен случай.

Предвид гореизложеното, настоящият съдебен състав счита, че изводите на административния орган, обективирани в Решение от 24.03.2021 г. на Председателя на Патентно ведомство са законосъобразни и обосновани, поради което жалбата срещу него следва да бъде отхвърлена.

По разноските:

С оглед изхода на спора, на жалбоподателя не се дължат разноси.

Предвид изхода на спора и на основание чл. 78, ал. 8 ГПК във връзка с чл. 143, ал. 4 и чл. 144 АПК във вр. с чл. 37, ал.1 Закона за правната помощ и чл. 24 от Наредбата за заплащането на правната помощ на ответника следва да се присъди юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв., съобразно фактическата и правна сложност на делото.

Воден от горното и на основание чл. 172, ал.2 и чл. 173, ал.2 АПК, съдът

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „P. W. S.“, регистрирано с №[ЕИК], със седалище във Франция, срещу Решение от 24.03.2021г. на председателя на ПВ, с което е оставена без уважение жалбата от дружеството срещу решение на от 18.06.2020 г. за пълен отказ на регистрацията на марка с вх. № 156591 „ИЗБРАН ПРОДУКТ НА ГОДИНАТА“, комбинирана.

ОСЪЖДА „P. W. S.“, регистрирано с №[ЕИК], със седалище във Франция, представлявано от Ф. Г., да заплати на Патентно ведомство на Република България сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноси по делото.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Р. Б., в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ: