

РЕШЕНИЕ

№ 3056

гр. София, 05.05.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 53 състав,
в публично заседание на 19.04.2022 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Стефан Станчев

при участието на секретаря Валентина Христова, като разгледа дело номер **12371** по описа за **2021** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 126 от Административнопроцесуалния кодекс във вр. с чл. 84 от Закона за марките и географските означения. Образувано е по жалба, депозирана от [фирма], срещу решение № РС-285-(1)/16.09.2021 г. на председателя на Патентното ведомство, с което на основание чл. 75, ал. 1, т. 1 от ЗМГО е оставена без уважение жалбата срещу решението от 17.09.2020 г., с което е отказана регистрацията на марка вх. № 157669 – „К.“ словна за стоките „фармацевтични, медицински и ветеринарни препарати“ от клас 5 на МКСУ.

В жалбата се излагат подробни аргументи за незаконосъобразност на оспореното решение, като се твърди, че същото е издадено в нарушение на административнопроизводствените правила и в нарушение на материалния закон. В съдебното заседание оспорващото дружество се представлява от адв. М., която поддържа жалбата и моли за отмяна на обжалвания административен акт.

Ответникът - председателят на Патентно ведомство, чрез своя процесуален представител оспорва жалбата и моли същата да бъде отхвърлена.

Административен съд – София град, след като обсъди посочените в жалбата основания, доводите на страните в съдебно заседание, прецени събраните по делото доказателства и служебно, на основание чл. 168, ал. 1 във връзка с чл. 146 от АПК, провери изцяло законосъобразността на обжалвания акт, намира за установено следното от фактическа страна:

Административното производство е започнало по заявление на жалбоподателя с вх. №

157669 – „К.“ словна, подадена на 20.01.2020 г., за стоки „фармацевтични, медицински и ветеринарни препарати; хигиенни препарати за медицински цели“ на МКСУ.

С уведомление за предварителен отказ от 28.04.2020 г., на основание чл. 47, ал. 2 от ЗМГО, административният орган е информирал заявителя, че марката не може да бъде регистрирана за заявените стоки от клас 5 – „фармацевтични, медицински и ветеринарни препарати“, на основание чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗМГО. Прието е, че заявената марка „К.“ словна се освен описателна /неотличителна/, знакът не съдържа други елементи (словни и/или фигуративни), които биха могли да доведат до неговата присъща отличителност по отношение на заявените стоки от клас 5 – „фармацевтични, медицински и ветеринарни препарати“, което е в нарушение на разпоредбите на чл. 11, ал. 1, т. 2 от ЗМГО. Отделно от това, са изложени съображения, че заявената марка се явява директен носител на информация към потенциалните потребители, относно определени характеристики във връзка със заявените стоки, за които се иска закрила на знака, а именно, че това са стоки предназначени за профилактика, превенция, лечение и др. заболявания свързани с нарушения на сърдечния ритъм и др., което е в нарушение на чл. 11, ал. 1, т. 4 от ЗМГО, т.к. заявената марка се ограничава само до функцията да предоставя ясна и директна информация относно определени техни характеристики, подобни знаци или означения се възприемат от потребителите, като ясни указания и не могат да бъдат обект на изключителни права.

Дружеството е депозирило възражение срещу уведомлението за предварителен отказ на регистрацията на марката, като с решение от 20.07.2020 г. държавен експерт при Патентното ведомство е приел, че липсват основания за приложимост на чл. 11, ал. 2 от ЗМГО, тъй като заявителят/жалбоподател не е представил доказателства за отличителност, поради което на основание чл. 47, ал. 3 от ЗМГО е отказал регистрацията на заявената марка за стоките от клас 5 – „фармацевтични, медицински и ветеринарни препарати“.

Въз основа на депозирана жалба срещу решението от 20.07.2020 г., председателят на Патентното ведомство е определил състав по спорове, който се е произнесъл със становище, че жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение № РС-285-(1)/16.09.2021 г. председателят на Патентното ведомство на основание чл. 75, ал. 1, т. 1 от ЗМГО е оставил без уважение жалбата срещу решението от 20.07.2020 г., с което е отказана регистрацията на марка вх. № 157669 К. за стоки от клас 5 – „фармацевтични, медицински и ветеринарни препарати“.

За да постанови този резултат, административният орган е приел, че в конкретния случай е налице хипотезата на чл. 11, ал. 1, т. 4 от ЗМГО, като е направил извод, че знакът К. ще се възприеме от ревелантните потребители като указание за начина на предоставяне на заявените услуги, а не като марка, притежаваща отличителни характеристики, които потребителите да запомнят като насочващи към определен, конкретен търговец. Обосновал се е, че процесният знак „К.“ ще се приеме като ясна и директна информация относно определени характеристики на отказаните услуги от клас 5 на МКСУ, а именно - че същите се предлагат и предоставят като релевантните потребители, биха го приели еднозначно и без колебание. Приел е още, че доколкото процесната марка се състои изключително от този описателен елемент, то заявеният знак попада под забраната на чл. 11, ал. 1, т. 4 от ЗМГО. При прилагането на забраната по тази разпоредба е необходимо да се прецени дали от гледна точка на

потребителите съществува достатъчно директна и специфична връзка между днака и стоките и/или услугите, за които е заявена марката. Приема се, че релевантния потребител би приел марката като указателна, доколкото е запознат с това, че кардио се свързва със сърдечната дейност на човешкия организъм, а ритъм е пряко с дейността на сърцето, при свързавата с „кардио“. Ответник не приема възражението на жалбоподателя за фантазиен характер на марката, като етимологично се аргументира за указателния характер и отрича изобщо марката да е с фантазиен елемент. Марка, състояща се от комбинирането на знаци и означения, указващи характеристиките на стоките се приема за описателна в своята цялост, освен ако в такава комбинация не се създава впечатление, достатъчно различно от впечатлението, създавано от „механичната“ комбинация на съставляващите марката елементи. Изписването дори неправилно поднесено като еднозначно на „кардио ритъм“ не би могло да се приеме различно от описателно-указателния характер на знака.

На следващо място, председателят на Патентното ведомство е изложил аргументи, че в конкретния случай приложение намира и разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, тъй като заявеният знак не би могъл да изпълни основната функция на марката, а именно да укаже търговския произход на означените с нея услуги. Изложил е аргументи, че посланието, което знакът носи, се изчерпва единствено до предоставяне на указателна информация, че указва определени характеристики на стоките. Обосновал се е също, че макар заявен като словен, процесният знак не съдържа други елементи, които да придадат отличителност на марката и да позволят на потребителите без възможност за объркване, да различат означените услуги от тези, които имат друг търговски произход. Според настоящия съдебен състав преценката за приложимост на разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от ЗМГО следва да се извърши от административния орган, без да има изрично такова искане в депозирано възражение срещу регистрацията на конкретна марка. Това се извежда от текста на самата норма, в която е посочено в кои конкретни случаи е налице изключението от чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 4. В тази връзка, според настоящия съдебен състав, при депозирано възражение по отношение на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 4, административният орган дължи и преценка за приложимостта на чл. 11, ал. 2 от ЗМГО.

Жалбата е процесуално допустима, тъй като е депозирана от лице, което има правен интерес от оспорването на акта и в законоустановения двумесечен срок за обжалване, посочен в разпоредбата на чл. 84, ал. 1 от ЗМГО.

Оспореното решение е издадено от компетентен орган - председателя на Патентното ведомство, съгласно разпоредбата на чл. 75 от ЗМГО.

Постановено е в изискуемата писмена форма и съдържа всички реквизити по чл. 59, ал. 2 АПК. При постановяването му не са допуснати нарушения на административнопроизводствените 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. При постановяването му не са допуснати нарушения на административнопроизводствените правила, които да бъдат определени като съществени и които да мотивират неговата отмяна. Противното е развито в жалбата, както и в становището по същество за нарушение на принципите на истинност и предвидимост, въведени с основните принципи на АПК

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. На жалбоподателя е даден достатъчен срок да вземе становище във връзка с възможността за възражения, във всички етапи на производството пред ПВ.

Относно твърдението за материална незаконосъобразност на оспорвания административен акт, съдът съобрази следното:

Съгласно легалното определение дадено в чл. 9, ал. 1 от 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 графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци. В чл. 11, ал. 1 от ЗМГО, при изрично и изчерпателно изброяване, са установени абсолютни основания за отказ за регистрация на марка. Така в т. 2 е предвидено, че не се регистрира марка, която няма отличителен характер, а в т. 4 е въведена забрана за регистрация на знак, който 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. Идентични са и разпоредбите на чл. 3, ал. 1, б. "б" и б. "в" от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22.10.2008 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките. От анализа на цитираните норми следва извод, че тяхната цел е да се предотврати регистрирането на марки с описателен характер, които не съдържат отличителни елементи.

С разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от ЗМГО е допуснато изключение от забраната за регистрация на марка, която поначало няма отличителност /т. 2, т. 3 и т. 4 на ал. 1/, но в резултат на употреба е придобила такава по отношение на стоките или услугите, за които е заявена. Следователно, за да е законосъобразен отказът за регистрация на марка в хипотезата на чл. 11, ал. 1 от ЗМГО, е необходимо едновременно да са налице следните условия: 1/ заявеният знак да няма отличителен характер и/или да се състои изключително от знаци или означения, станали обичайни в говоримия език или в установената търговска практика в Република България по отношение на заявените стоки или услуги и/или да 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 и 2/ марката да не е придобила отличителност по отношение на съответните стоки и услуги вследствие на използването ѝ от заявителя.

В процесния случай спорният знак „К.“ по принцип няма отличителен характер по отношение на заявените услуги от Клас 05 на МКСУ:

Фармацевтични, медицински и ветеринарни препарати; хигиенни препарати за медицински цели; диетични храни и вещества за медицински или ветеринарни цели, бебешки храни; диетични добавки за хора и животни; пластири, превързочни материали; материали за пломбиране на зъби и за зъбни отливки; дезинфектанти; препарати за унищожаване на вредни животни; фунгициди, хербициди, тъй като заявеният знак може да се възприеме в описателен смисъл, а не като марка, притежаваща отличителни характеристики, които потребителите да запомнят като

насочващи ги към определен /конкретен/ търговец. В конкретния случай „К.“ може да се възприеме от средния потребител като знак с описателен смисъл, а не като марка. Правилен е изводът на административния орган, че съществува вероятност потребителите да възприемат знака описателно, като медикамент за регулиране на сърдечния ритъм.

В процесното решение № РС-285-(1)/16.09.2021 г. е направен извод от административния орган, че разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 4 от ЗМГО забранява регистрацията на марка, която се състои изключително от знаци, указващи вида, качеството и количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето или метода на производство на стоките, начина на предоставяне на услугите или други характеристики на стоките или услугите. Въпросът е дали знакът следва да се приеме в такава степен описателен, че да не може да е предмет на изключително право, а описателния характер да се възприема от всички и дава представа съобразно описателната част на знака. Ответник приема, че дори и в изписването, както и във фонетиката да са допуснати отлики от „кардио ритъм“, адекватната реакция към знака „К.“ е в съответствие с описателната му характеристика. Уточнението е, че трябва да е съобразен и класа на стоките и услугите, за които е заявен знака. Следователно, ако релевантните потребители срещнат в търговската мрежа фармацевтични продукти на чиято опаковка е позициониран знак, който те асоциират с термините „кардио“ и „ритъм“, те биха го интерпретирали като указание за предназначението на фармацевтичния продукт и за какво точно лечение е предназначен. Трайната практика приема, че за да е налице забраната за регистрация на търговска марка по чл.11, ал.1, т.2 и т.4 от ЗМГО, то трябва да бъде установено, че потребителят директно и веднага, без никакво умствено усилие би възприел, процесния знак като „кардиоритъм“, без да осъзнава, че е налице съзнателно използвана аналогия и асоциация, която не указва директно естеството и предназначението на стоката, предмет на закрила. Следва да се посочи, че в аптечната мрежа се предлага медикамент „Кардоритъм“ в различни дозировки, с притежател на разрешението жалбоподателя и одобрен като лекарствен продукт одобрен през м. април 2021 г. от ИАЛ. Такъв медикамент, „К.“ се предлага и извън България, <https://www.nobel.com.tr/en-us/our-products/drugs/kardoritm-5mg-30-tablets>. Естествено е, че потребителя прави реакция и асоциация именно с медикамента. От тук следва и отсъствието на основание за това, „К.“ да е с фантазиен произход. Дали е на латински или на кирилица, знака се приема и е аналог на фармацевтичен продукт, регистриран под същото наименование.

Същото, съдът приема и по отношение на погрешно изписано наименование на латиница което не променя задължително отличителния характер на даден знак. Ако погрешно изписаното наименование е измислено, определено – не, или променя значението на думата, не го променя, жалбоподателя твърди, знакът да е допустим. При тези характеристики, съдът не приема този знак да е допустим дори и при погрешно изписване, а съдът не изключва това да е изписване на език, различен от английски, както се правят аналози в жалбата.

В тази връзка, съдът прие и заключението на вещото лице, което е оспорено от жалбоподателя, но съдът го прие за компетентно и в съответствие с поставените задачи. „К.“ като израз не е и не може да се приема като фантазийна дума. Съкратеното и неправилно изписване не преодолява асоциацията, която потребителите биха направили. Това неправилно изписване е незначително при

цялостната асоциация на знака с лекарствен продукт или лечебно средство. Процесната марка/знак указва директно предназначението на процесните стоки, като за значителна част от потребителите това указание е директно, ясно и недвусмислено и в съответствие с предлаган лекарствен продукт със същото име, но изписан на кирилица. Съответно знакът директно указва вида на стоките и пояснява тяхното предназначение, като описва съществени техни характеристики. Правилен е извода на ответника в оспорваното решение, че доколкото в знака липсва елемент, който да изпълни функцията на марка, той сеи състои изцяло от елементи с указателно значение и не притежава отличителен характер в цялост.

Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, от ЗМГО не се регистрира марка, която няма отличителен характер.

Действително, съгласно Решение на СЕС от 16.09.2015 г. по дело С-215/ 14, за да се регистрира марка, придобила отличителен характер след използването ѝ по смисъла на чл. 3, § 3 от Директива 2008/ 95 като част от друга регистрирана марка или пък в съчетание с такава марка, заявителят на марката трябва да докаже, че заинтересованият кръг потребители възприема стоката или услугата, обозначена само с тази марка, като произхождаща от определено предприятие, за разлика от всяка друга евентуално съществуваща марка.

В тази връзка съдът не споделя твърдението в жалбата, че административният орган не е съобразил посочената практика на СЕС.

За да се приеме, че са налице безспорни доказателства за придобита отличителност на марката, е следвало да бъдат представени доказателства, от които да се установи, че заявената марка „К.“ е придобила отличителност за услугите от клас 5 Съгласно трайната съдебна практика отличителният характер на дадена марка означава, че тази марка позволява да се установи стоката/услугата, за която е поискана регистрацията, 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 5 От приложените доказателства не се установява, че е придобита отличителност на марка „К.“, а в представените сравнения с регистрирани марки с аналог на знаците за прякото предназначение на стоките, съдът не ги оспорва, но в случая се търси отличителност на заявената марка. Както съдът посочи, значението на заяваната марка не може да се асоциира с производител, с последния може да се асоциира само ако е от лице с висока експертиза във фармакологията. Релевантния потребител винаги ще търси лекарствения аналог на марката, а както се спомена заявката е за марка от два свързани знака, които указват вида, предназначението на стоките, или други характеристики на стоките. От гледна точка на основанието за отказ по чл. 11, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, ответник е извел заключение, че заявената марка е описателна и не е способна да идентифицира търговски произход на стоката. Вещото лице дава заключение, че изразът не е впечатляващ или нестандартен за да се приеме степен на отличителност, а комбинацията от двете понятия не променя смисъла и отговаря на общия смисъл. Преценката за наличие на основанията за отказ на регистрацията по чл. 11 от ЗМГО се извършва въз основа на смисловото значение на марката или на други елементи, ако не е само словна. Като се вземе предвид цялостното впечатление в

съчетанието на двата словни елемента не би могло да се приеме, че заявената марка ще удостоверява търговски произход на процесните стоки. От това съдът приема законосъобразен извода в оспорваното решение, че по отношение на заявената марка от жалбоподателя са налице основанията за отказ по приложените разпоредби. Марката следва да бъде използвана в съответствие с основните си функции, така че да запази или създаде значителен пазарен дял за 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.

Предвид изложеното, съдът намира, че оспореното решение е постановено при спазване на административнопроизводствените правила и в съответствие с материалноправните разпоредби и целта на закона, поради което жалбата против него следва бъде отхвърлена.

В с.з. представителят на жалбоподателя представи извадка от бюлетина на ПВ за марка за заявка № 2021162115N – CARDIORITMON, за която ПВ приело, че така заявената марка отговаря на изискванията по чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗМГО. по този начин бил нарушен принципа, установен в чл. 6 от АПК и правата на жалбоподателя са засегнати в по-голяма степен от необходимото за целта. Съдът не възразява, това да е така, но в това производство заявените марки CARDIORITMON и К. не се конкурират. Съдът не приема, че нарушение на принципите на АПК, както твърди оспорващата страна са довели до превратно прилагане на закона, по точно специалния ЗМГО. Също така се приема за относимо но неоснователно оплакването за регистрация на множество марки, които асоциативно се приемат и свързват с лекарства за сърдечна дейност. След като тези марки са регистрирани, съдът не може да прави изводи, че производствата по регистрация са опорочени. Както съдът спомена, процесния знак е максимално описателен и това го поставя в ограниченията по чл. 11 от ЗМГО.

При този изход на спора в полза на ответника следва да се присъди юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 /сто/ лева, съобразно чл. 24 от Наредбата за заплащането на правната помощ.

Поради това съдът РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на [фирма], срещу Решение № РС-285-(1)/ 16.09.2021 г. на председателя на Патентното ведомство, с което на основание чл. 75, ал. 1, т. 1 от ЗМГО е оставена без уважение жалбата срещу решението от 20.07.2020 г., с което е отказана регистрацията на марка вх. № 157669 „К.“, словна за стоките „фармацевтични, медицински и ветеринарни препарати“ от клас 5 на МКСУ.

ОСЪЖДА [фирма], ЕИК[ЕИК] да заплати на Патентното ведомство направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 /сто/ лева.

Решението може да се обжалва пред ВАС в 14 дневен срок от съобщението.

съдия: