

РЕШЕНИЕ

№ 166

гр. София, 09.01.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав,
в публично заседание на 07.12.2022 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Анастасия Хитова

при участието на секретаря Анжела Савова, като разгледа дело номер **5212** по описа за **2020** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

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

Образувано е по жалба на „ЕТ СВЕТЛИНА – И. С.“ ЕИК[ЕИК], чрез пълномощника си адв. А. И., срещу Решение № 7/16.01.2020 г. на председателя на Патентно ведомство /ПВ/ на Република България, с което председателят на ПВ е оставил без уважение жалбата на едноличния търговец срещу Решение от 01.02.2017 г. за отказ на регистрация на марка „УШИЧКИ“ – словна, с вх. № 129192D за стоките „тестени изделия, сладкиши и захарни изделия, бисквити, домашни тестени изделия, захарни сладкарски изделия“ от клас 30 от Международната класификация на стоките и услугите за целите на регистрацията на марките /МКСУ/.

В жалбата се релевират доводи за незаконосъобразност и необоснованост на обжалвания административен акт, като постановен в противоречие с материалния закон. Твърди се, че по административната преписка са представени достатъчно доказателства за придобита отличителност на заявения знак във връзка със стоките от клас 30 от МКСИ - „сладки от бутер тесто“. Моли се процесното решение да бъде отменено.

В проведеното съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адв. А., която поддържа жалбата. Претендират се разноски съобразно представен списък.

Отвeтникът - Председателят на Патентно ведомство, чрез процесуалния си представител юрк. К., изразява становище за неоснователност на жалбата. Подробни

съображения излага в депозираните по делото писмени бележки. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Прави възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение на процесуалния представител на жалбоподателя.

Административен съд София град, след като обсъди направените с жалбата оплаквания, доводите на страните в съдебно заседание, прецени събраните по делото доказателства по реда на чл. 235 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ във вр. с чл. 144 АПК и служебно, на основание чл. 168, ал. 1 вр. с чл. 146 АПК, провери изцяло законосъобразността на обжалвания акт, намира следното от фактическа и правна страна:

Административното производство е образувано по искане на „ЕТ СВЕТЛИНА – И. С.“ с вх. № 129192 от 27.08.2013 г. за регистрация на марка „УШИЧКИ“ – словна, за всички стоки и услуги от клас 16, 29 и 30 на МКСУ. При извършената експертиза по същество за съответствие на заявената марка с предвидените в закона изисквания е установено, че са налице основания за отказ за регистрация по смисъла на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 4 ЗМГО (отм.) за стоките от клас 30 – марката няма отличителен характер. Постановен е предварителен отказ за регистрация на марка с вх. № 129192 „УШИЧКИ“ от 13.05.2014 г. от експерти от Дирекция „Марки и географски означения“, отдел „Формална експертиза и експертиза по същество на МГО“ при ПВ, а на заявителя е предоставен срок за отговор. С възражение с вх. № 1290931/12.08.2014 г. „ЕТ СВЕТЛИНА – И. С.“ е представил доказателства по опис. Предварителният отказ се потвърждава с Решение за окончателен отказ от 17.12.2014 г. от експерти от Дирекция „Марки и географски означения“, отдел „Формална експертиза и експертиза по същество на МГО“ при ПВ. С Решение № 180/29.07.2015 г. председателят на ПВ е отменил Решение за окончателен отказ от 17.12.2014 г. и е върнал заявката за ново разглеждане. Този акт е обжалван по съдебен ред от „ЕТ СВЕТЛИНА – И. С.“. С Определение № 143/06.01.2016 г. по адм. д. № 14052/2015 г. на Върховния административен съд е оставено в сила Определение № 5430/09.10.2015 г. по адм. д. № 8449/2015 г. на АССГ, с което жалбата на едноличния търговец е оставена без разглеждане.

С оглед дадените с Решение № 180/29.07.2015 г. на председателя на ПВ указания, с Решение от 17.08.2016 г. на държавен експерт в Дирекция „Марки и географски означения“, отдел „Експертиза“ при ПВ отново е постановен предварителен отказ за регистрация на марка по заявка №129192. На 25.11.2016 г. е подадено възражение от заявителя. С Решение от 01.02.2017 г. на експерти в Дирекция „Експертиза и опозиция на марките и географските означения“ се отказва регистрация за стоките от клас 30.

След този отказ за регистрация, заявителят е входирал искане от 09.03.2017 г. за разделяне на заявката по отношение на стоките, за които марката е приета за регистрация. Искането е уважено и заявката се разделя, като за разглеждане остава заявка № 129192D „УШИЧКИ“ за стоки от клас 30 на МКСУ „тестени изделия; сладкиши и захарни изделия; бисквити; домашни тестени изделия; захарни сладкарски изделия; сладкарски изделия; сладкиши; сладки“. Решението от 01.02.2017 г. е оспорено от „ЕТ СВЕТЛИНА – И. С.“ с жалба вх. № 70069209/21.04.2017 г., във връзка с която е образувано производство по чл. 42, ал. 1, т. 1 ЗМГО (отм.)

Със Заповед № 488 от 10.06.2019 г. на председателя на ПВ е определен състав от Отдела по спорове, който да разгледа жалбата и да се произнесе по нея. Съставът е изразил становище, че решението за отказ на регистрацията на марка с вх.

№129192D „УШИЧКИ“ – словна за стоките „тестени изделия; сладкиши и захарни изделия; бисквити; домашни тестени изделия; захарни сладкарски изделия; сладкарски изделия; сладкиши; сладки“ от клас 30, може да бъде потвърдено.

Въз основа на така проведеното административно производство е издадено оспореното решение № 7 от 16.01.2020 г. на председателя на ПВ, с което е оставена без уважение жалбата на „ЕТ СВЕТЛИНА – И. С.“ срещу Решение от 01.02.2017 г. за отказ на регистрацията на марка с вх. № 129192D „УШИЧКИ“ – словна, за стоките „тестени изделия; сладкиши и захарни изделия; бисквити; домашни тестени изделия; захарни сладкарски изделия; сладкарски изделия; сладкиши; сладки“ от клас 30 на МКСУ.

По делото са изготвени и приети заключения по съдебно- счетоводна (ССЧЕ) и съдебно-маркова експертиза (СМЕ).

Вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза дава становище, че жалбоподателят използва наименованието на свой продукт бисквити „УШИЧКИ“ в търговската си дейност от 2003 г. Продажбите като стойност са нарастващи за периода 2003-2006 г. За този период съгласно направените проверки от експерта са отчитани само приходите, но не и количествата по видове опаковки. След 2007 г. започва отчитане по количества, бройки и приходи, в таблицата в пункт V, т. 2 от експертизата е отразено ежегодното покачване на продажбите. От изготвеното заключение е видно, че е налице диверсификация на районите, където се разпространяват стоките с марка-словна „УШИЧКИ“. Според данните в пункт V, т. 3 от ССЧЕ са обхванати райони на територията на цялата страна.

Вещото лице по съдебно-марковата експертиза е описало заявената за регистрация марка като съставена от стилизиран текст SVETLINA, който се откроява върху червена лента. Над нея със стандартни букви е изписана думата „УШИЧКИ“. Означението SVETLINA на латиница и СВЕТЛИНА на кирилица съвпада с фирменото наименование на жалбоподателя. Видно от регистрираната марка, представляваща етикет от 2003 г., означението SVETLINA е и фирмената марка на търговеца. Според вещото лице означението „УШИЧКИ“ представлява продуктова марка на „ЕТ СВЕТЛИНА – И. С.“. След анализ вещото лице дава заключение, че означението „УШИЧКИ“ се използва като марка за означаване на стоките, които се предлагат от „ЕТ СВЕТЛИНА – И. С.“. Означението е разположено на стикерите на стоките на централно място със стандартен четлив и разбираем шрифт, в близост до фирмената марка SVETLINA. Според експерта продължителността на използване на означението като марка на предлаганите продукти е дълготрайно, непрекъснато и с висок интензитет. При направена справка във връзка с изготвяне на експертното мнение в Държавния регистър на марките, които съдържат означението „УШИЧКИ“, не се намира вид стока в МКСУ с такова наименование. Във връзка с изготвената експертиза и направените проучвания вещото лице излага становище, че процесната марка има отличителна способност.

При така установените факти, съдът достигна до следните правни изводи:

Жалбата е допустима, защото е подадена в законоустановения за това срок, считан от 25.01.2020 г., от лице, което има правен интерес от оспорването- арг. § 5, ал. 1 ПЗР на ЗМГО - в сила от 17.12.2019 г., във връзка с чл. 84, ал. 1 във връзка с чл. 75, ал. 4 ЗМГО /.

Разгледана по същество жалбата, е основателна.

ЗМГО от 1999 г. е отменен с § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закон

за марките и географските означения - ДВ, бр. 98 от 13 декември 2019 г., в сила от 17.12.2019 г. Оспореният административен акт е постановен на 16.01.2020 г. и приложение относно законосъобразността му намира новият ЗМГО, по аргумент от § 5, ал. 1 ПЗР.

Оспореното решение е издадено от компетентен административен орган и в пределите на неговата власт съгласно чл. 75, ал. 12 във връзка с ал. 10, т. 5 и чл. 57, ал. 9, т. 2 ЗМГО. Не е налице отменителното основание по чл. 146, т. 1 АПК. На второ място, съдът преценява, че е спазено изискването за форма на административния акт, регламентирано в чл. 59, ал. 2 АПК, доколкото в специалния закон липсват конкретни изисквания в тази насока. Ответникът, чрез своите фактически констатации обосновава и посочил действителното правно положение, не се установява непълнота на фактите, а след анализ и проверка на същите, съдът приема, че те са и реално осъществени. Волята на административния орган е ясно изразена, не съществуват пропуски или грешки, което е предпоставка за правилното упражняване на съдебния контрол за законосъобразност и осигурява възможност на оспорващия да организира адекватно защитата си във висиящия съдебен процес. Не е налице отменителното основание по чл. 146, т. 2 АПК.

Производството по издаване на оспореното решение се е развило пред административния орган изцяло по реда на стария ЗМГО (отменен 17.12.2019 г.) и съдът намира, че са спазени процедурните изисквания при постановяването му. Не са допуснати нарушения на административнопроизводствените правила, установени в чл. 42 – 45 ЗМГО (отм.), които да бъдат определени като съществени и които да мотивират неговата отмяна. Спазен е редът, предвиден в чл. 37, ал. 2 ЗМГО (отм.). Административният орган е изпълнил задължението си по чл. 35 АПК, като се е произнесъл след изясняване на всички факти и обстоятелства от значение за случая, обсъдил е възраженията, направени в жалбата. Изпълнено е изискването на чл. 36, ал. 1 АПК, като са събрани всички необходими и допустими към правния спор доказателства.

По съответствието на акта с материалния закон съдът намира следното:

Според дефиницията, дадена в чл. 9, ал. 1 ЗМГО (Обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2019), 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. В чл. 11 ЗМГО са посочени абсолютните основания за отказ от регистрацията. В случая регистрацията на процесната марка за стоките „тестени изделия, сладкиши и захарни изделия, бисквити, домашни тестени изделия, захарни сладкарски изделия“ от клас 30 на МКСУ е отказана на основание чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 4 ЗМГО. В съответствие с тези разпоредби не се регистрира марка, която няма отличителен характер; 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.

Съгласно Методическите указания на ПВ за прилагане на чл. 11 ЗМГО, основната функция на марката е да отличава стоките и/или услугите на едно лице от тези на други лица. Отличителната способност на марката винаги се преценява спрямо стоките и/или услугите, за които се отнася и от гледна точка на техните потребители.

Марката винаги следва да се разглежда в нейната цялост и да не се разделя на отделните ѝ компоненти. Единственият значим фактор за целите на преценката на отличителния ѝ характер е цялостното впечатление, което тя създава у потребителите. Марката е отличителна, ако може да изпълнява основната си функция - да гарантира, че потребителите ще идентифицират произхода на стоките и/или услугите, означени с нея, с определен производител, като им позволява без всякакво объркване да отличат стоките и/или услугите от тези, произхождащи от други лица.

В случая административният орган е приел, че марката не е отличителна, тъй като тя е такава, когато е способна да идентифицира търговския произход на стоките или услугите, за които е заявена. Съдът не споделя извода на административния орган, че така заявената за регистрация марка „УШИЧКИ“ указва вида на стоките за които е заявена, и като такава попада в посочената в чл. 11, ал. 1, т. 4 ЗМГО забрана за регистрация. Според съда не следва да се приема, че думата „ушички“ описва вида на предлаганите стоки. В процесното решение липсват обосновани доводи, от които да се направи извод, че заявената марка за заявените стоки от клас 30 на МКСУ директно описва техния вид. По преписката липсват данни относно изложените мотиви на административния орган, че българският потребител възприема и свързва думата „ушички“ с конкретен вид френско сладкарско изделие. Подобна асоциация би могла да се направи единствено, ако конкретното изделие е достатъчно популярно и широко разпространено за консумация от българския потребител и поради това заявената марка - словна, би се свързвала именно с посочения в акта френски сладкиш от Ю. Франция. От изложените мотиви в решение № 7/16.01.2020 г. не става ясно въз основа на кои обстоятелства адм. орган е счел, че употребата на словния елемент „ушички“ като означение на някои групи стоки от клас 30 на МКСУ се свързва с традиционно френско сладкарско изделие от многолистно тесто с произход Л.- Р..

По делото е спорен и въпросът попада ли марката в изключението посочено в чл. 11, ал. 2 ЗМГО. Посочената разпоредба допуска да бъде регистрирана марка, която няма отличителен характер, когато преди датата на заявяване марката в резултат на употреба е придобила отличителност по отношение на стоките или услугите, за които е заявена. За прилагане на изключението по чл. 11, ал. 2 ЗМГО е необходимо вследствие на използването, релевантният потребител да разпознае, възприеме, че продуктът обозначен с марката, произхожда от конкретен производител. За да придобие отличителност марката, не е достатъчно съответната стока да бъде произвеждана и продавана, а е необходимо да бъде доказано, че знакът като търговска марка, е наложен на пазара и е придобил отличителност в резултат на употреба. Разпоредбата на чл. 11, ал. 2 ЗМГО изисква придобиване на отличителност на марката, а не на самата стока, за която е заявена. Тази отличителност трябва бъде присъща към момента на нейната регистрация. Отличителността следва да се разбира като придобито качество на марката вследствие на нейното използване. То позволява на търговеца, който я използва, да предлага стоки и услуги на пазара, разпознаващи се от средния потребител под тази марка и различаващи я от марките с други носители. Доказването на тази отличителност е в тежест на заявителя. Доказателствата следва да бъдат такива, че да установяват необходимата степен на географско разпространение, интензивност и продължителност на използването, за да се приеме, че е налице придобита отличителност по смисъла на чл. 11, ал. 2 ЗМГО.

В случая за широкото разпространение на продукти с наименованието

„УШИЧКИ“ са приложени като доказателства декларации от търговци, протоколи от изпитване на захарни изделия „ушички“ (2011 г. - 2013г.), технологична документация за приготвяне на изделията, аналитични регистри относно бунтер сладки „Ушички“ за периода 2003 г.- 2013 г. и фактури за извършени доставки от 2004 г. - 2013 г. Видно от представените по делото счетоводни справки и изготвената и приета съдебно-счетоводна експертиза, за периода 2007 г. – 2013 г. продължителността и степента на използване на марката „УШИЧКИ“-словна, са в нарастващи/достатъчни количества. Предвид високия интензитет и широкото териториално разпространение, (видно от изготвената ССЧЕ), се установи, че въпросният продукт е широко разпространен и употребяван от българския потребител. От представените доказателства може да се направи извод, че знакът „УШИЧКИ“, в резултат на неговата употреба, е придобил отличителност по отношение на стоките „бунтер сладки“ от клас 30 от МКСУ, както и че именно тази марка се възприема като марка на продукт, произвеждан от заявителя и настоящ жалбоподател.

Във връзка с твърденията на жалбоподателя и при извършена служебна проверка в свободно достъпна база данни “G.”, съдът констатира, че в действителност при изписване на заявената за регистрация марка „Ушички“ – словна, единствената стока на конкретен производител, която излиза в търсачката, е именно продуктът „бунтер сладки“ на „ЕТ СВЕТЛИНА – И. С.“. Предвид наличието на подобен вид бунтер сладки, но с друго наименование (напр. Сълзица), именно наименование на продукта -,„Ушички“, ориентира крайния потребител за производителя на продукта, тъй като именно той е утвърдил като продуктова марка това наименование за своето изделие.

Заклучението на вещото лице по СМЕ, неоспорено от страните, съдът кредитира като компетентно и точно изготвено, в съответствие с поставените задачи по отношение на отделните елементи на заявената за регистрация марка. Направен е разбор на всяка една съставна част на марката, както и на всеки един използван цвят. Заклучението на вещото лице е базирано на последователен анализ на приложените по делото доказателства, включително обсъждане на изготвената ССЧЕ.

Административният орган е този, който следва да докаже, че постановеният от него акт е законосъобразен, като представи доказателства или поиска събирането на такива от съда. В съдебното заседание, проведено на 05.05.2021 г., в което е била приета съдебно-марковата експертиза, е присъствал процесуалния представител на ПВ. Той не е оспорил експертизата и не е направил искане за

разширяването ѝ в тройна, или допълнителна такава. Оспорването на експертизата, процесуалния представител на ПВ е направил едва в представените по делото писмени бележки. Доказателства, опровергаващи заключението по експертизата, не са представени в съдебно заседание, нито е поискано събирането им. Не са налице основания съдът да не възприеме заключението на експертизата, както с оглед на нейното изложение, така и предвид факта, че експертът притежава необходимите знания в съответната област.

Съгласно практиката на Съда на ЕС, придобиването на отличителен характер на дадена марка може да е резултат от нейното използване като част от друга регистрирана марка. Достатъчно е това използване да е довело до възприемането на продукта или услугата от съответния кръг потребители, като произхождащи от дадено предприятие. В конкретния случай процесната марка „УШИЧКИ“ е наложена и използвана на българския пазар за обозначаване на продуктите предлагани именно от търговеца „ЕТ СВЕТЛИНА – И. С.“. Доказателствата, приложени към административната преписка и съдебната експертиза са достатъчни за изясняване на спора от фактическа и правна страна. Марката е наложена трайно и интензивно на пазара, което позволява същата да се превърне в отличителен знак за отказаните стоки.

По изложените съображения настоящият съдебен състав приема, че Решение № 7 от 16.01.2020 г. на председателя на Патентно ведомство на Република България е неправилно, поради което следва да бъде отменено, а преписката да бъде върната на административния орган за произнасяне, съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в това съдебно решение.

С оглед изхода на спора, на жалбоподателя следва да се присъдят разноски съобразно представени списък по чл. 80 ГПК, в размер на общо 1460 лв. Възражението за прекомерност направено от проц. представител на ответника е неоснователно, тъй като от жалбоподателя не са претендирани разноски за адвокатско възнаграждение, а единствено такива за държавна такса и депозити по назначените ССчЕ и СМЕ (л. 88).

По изложените съображения, Административен съд София град, II отделение, 24 състав

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 7 от 16.01.2020 г. на председателя на Патентно ведомство на Република България.

ВРЪЩА делото като преписка на административния орган за ново произнасяне в съответните срокове след влизане в сила на съдебното

решение по заявка за регистрация на марка „УШИЧКИ“ – словна, с вх. № 129192D, за стоките „тестени изделия, сладкиши и захарни изделия, бисквити, домашни тестени изделия, захарни сладкарски изделия“ от клас 30 МКСУ, съобразно дадените в мотивите указания по тълкуването и прилагането на закона.

ОСЪЖДА Патентно ведомство на Република България **ДА ЗАПЛАТИ** на „ЕТ СВЕТЛИНА – И. С.“, ЕИК[ЕИК] сумата от 1460,00 (хиляда четиристотин и шестдесет) лева разноски по делото.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му.

На основание чл. 138, ал. 1 АПК препис от решението да се изпрати на страните.

СЪДИЯ: