

# РЕШЕНИЕ

№ 271

гр. София, 16.01.2012 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 25 състав, в публично заседание на 17.10.2011 г. в следния състав:**

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Боряна Петкова**

при участието на секретаря Мая Миланова, като разгледа дело номер **4278** по описа за **2011** 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 вр. с чл.50, ал.1 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО).

Образувано е по жалба на адв. Ф. Б., като пълномощник на S. P., Inc., САЩ, срещу РЕШЕНИЕ № 20/ 24.01.2011г. на председателя на Патентното ведомство на РБългария, с което, на основание чл.45, ал.1 и ал.4 ЗМГО е ПОТВЪРДЕН отказ от регистрация на марка с вх. № 98681, „F.” – словна.

В жалбата са изложени доводи за недействителност на оспорвания административен акт, като постановен в противоречие с материалния закон и с принципите за последователност и предвидимост в административния процес. На първо място жалбоподателят претендира, че по отношение на процесната марка „F.”, за заявените стоки от класове 7, 16, 20 и 21 от Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки (МКСУ) не са налице основанията за отказ, установени в чл.11,ал.1,т.4 ЗМГО. Твърди, че в английския език не съществува дума „foodsaver”, поради което процесната марка следва да се разглежда като фантазийна, без конкретно смислово значение. Счита, че словосъчетанието „foodsaver” е необичайно и насочва потребителите към стоките за които се търси закрила по алегоричен начин, а не указва директно предназначението им. Претендира, че административният орган не е взел предвид обстоятелството, че словният елемент на заявената марка се изписва на латиница, а не на кирилица което пречатства възможността средно информираният и наблюдателен български потребител да възприема знака „foodsaver” като указание за предназначението на заявените стоки от

класове 7, 16, 20 и 21 МКСУ. Релевира доводи за нарушение на чл.13 АПК, поради противоречие на оспорваното Решение с утвърдената практика на ответника по сходни казуси. Моли съда да отмени Решение №20/ 24.01.2011г. Не претендира за разноски.

Ответникът - председател на ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО (ПВ), редовно уведомен за образуваното съдебно производство, не се представлява по делото и не изразява становище по жалбата. В писмени бележки по същество на спора излага доводи за нейната неоснователност и моли съда да я остави без уважение.

СЪДЪТ, след като обсъди доводите на страните и събраните писмени доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

Административното производство е образувано по Заявление на жалбоподателя вх. № 98681/ 28.09.07 за регистрация на марка "F."-словна, за стоки от клас 7 МКСУ - домашни машини за пакетиране с вакуум и части за тях; клас 16 МКСУ - пластични торбички за пакетиране с вакуум и ролки за домашна употреба; клас 20 МКСУ - неметални капачки за бутилки за домашна употреба и клас 21 МКСУ - пластични съдове за вакуумно пакетиране с капаци, и метални кутии с капаци, за домашна употреба (л.435-437).

При извършване на 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.4 ЗМГО -марката се състои от словните елементи "F." и „S.", изписани слято, които имат смислово значение и указват предназначението на заявените стоки. На жалбоподателя е изпратено Уведомление за предварителен отказ на регистрацията (л.415, 416). В предоставения му срок жалбоподателят е направил писмено възражение срещу констатациите на експертизата. С Решение от 23.10.2009г. е постановен ИЗРИЧЕН ОТКАЗ за регистрация на марка с вх. № 98681 "F." - словна, поради наличие на отрицателните предпоставки, установени в чл.11, ал.1, т.4 ЗМГО.

Решението за отказ е оспорено от заявителя S. products, Inc. По тази жалба е образувано производство по чл.42 - чл.45 ЗМГО. Със Заповед № 92/ 17.02.2010г. е определен състав от отдела по спорове, който да разгледа и се произнесе по жалбата. На основание чл.45, ал.1, т.1 ЗМГО съставът изразява Становище (л.303-307) да се потвърди Решението за отказ за регистрация на марка "F." – словна с вх. № 98681, със заявител S. products, Inc, за всички заявени стоки. Производството пред ПВ приключва с издаване на оспорваното Решение № 20/ 24.01/2011г.

В подкрепа на своите твърдения жалбоподателят е представил относими писмени доказателства за установяване на обстоятелството, че марката „F." – словна, за идентични или много сходни стоки от класове 7, 16, 20 и 21 МКСУ е регистрирана в множество европейски, азиатски американски и африкански държави, сред които Ф., ФР Германия, И., П., Р., П., Л., Л., Б., К., Я., И., Р Ю. А., Н., Е., П., Ч., П., Х., Доминиканска Р., САЩ. По делото са приети и не са оспорени копия от съответните сертификати за регистрация, придружени със заверен превод на български език, съгласно чл.185 ГПК (л.34 – л.237).

При така установените факти, съдът приема от правна страна следното:

Жалбата е ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА

Насочена е срещу индивидуален административен акт, който подлежи на съдебен контрол. Подадена е в преклузивния тримесечен срок за оспорване, установен в чл.50, ал.1 ЗМГО и от надлежно легитимирана страна, с правен интерес по смисъла на чл.147,

ал.1 АПК.

Разгледана по същество жалбата е ОСНОВАТЕЛНА.

Като взе предвид изложените от жалбоподателя доводи за недействителност и извърши проверка на оспорвания административен акт на всички основания за законосъобразност съдът достигна до следните изводи:

Решение № 20/ 24.01.2011г. е постановено от компетентен административен орган, съгласно чл.45, ал.4 ЗМГО.

Актът е в предписаната от закона форма и при издаването му не са допуснати нарушения на административнопроизводствените правила, установени в чл.32 – чл.45 ЗМГО.

Настоящият състав приема, че оспорваното Решение акт е постановено в противоречие с материалноправните норми и с целта на закона.

Съгласно легалното определение дадено 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. В чл.11, ал.1, ЗМГО при изрично и изчерпателно изброяване са установени абсолютни основания за отказ за регистрация на марка. В т.4 е предвидено, че 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. Идентична е и разпоредбата на чл.3, ал.1, б.”в” от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22.10.2008г. 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.

В процесния случай е безспорно между страните, че не съществува дума “F.” със самостоятелно смислово значение. Не е спорно и обстоятелството, че процесната словна марка съчетава в себе си две самостоятелни думи от английския език: “food” – същ. храна и „saver” – същ. спасител, спестовник, нещо/ някой, който ни спестява (време, труд) - (Съвременен Английско-Български речник, Фондация Отворено общество, 1994г.).

Неправилен е изводът на административният орган, че съчетанието на двете съществителни в словния елемент “F.” има описателен характер по отношение на стоките от класове 7, 16, 20 и 21 МКСУ за които е заявена процесната марка. Настоящият състав приема, че не съществува директна и конкретна връзка между словния елемент и заявените стоки, тъй като съчетанието „foodsaver” не е обичайно използвано в както в английския, така и в българския език за обозначаване на тези стоки. Знакът поражда съзнателно търсена асоциация между представите които извикват поотделно думите “food” и „saver” без обаче пряко да указва предназначението на стоките за които е заявен. Не без значение за отличителността на заявената марка е и обстоятелството, че словният елемент е изписан на латиница, а не на кирилица и е комбинация от думи от английския език, което допълнително препятства възможността българските потребители незабавно и без по-нататъшен размисъл да идентифицират характеристиките (предназначението) на стоките за които се отнася.

В подкрепа на твърдението на жалбоподателя е и обстоятелството, че марката “F.” е регистрирана на територията на много държави от Европа, А., С. и Ю. А. и А..

Предвид изложеното настоящият решаващ състав приема, че знакът „F.“, изписан с главни латински букви е фантазиен и може да отличава стоките на жалбоподателя от тези на други лица по смисъла на чл.9 ЗМГО, поради което и не са налице пречките, установени в чл.11, ал.1, т.4 ЗМГО за регистрация.

Така мотивиран и на основание чл.172 ал.2 във вр. с чл.173, ал.2 АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД С. - град, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, 25-и състав

### РЕШИ

ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 20/ 24.01.2011г. на председателя на Патентното ведомство на РБългария.

ИЗПРАЩА административната преписка на председателя на Патентното ведомство за ново произнасяне и регистрация на заявената марка вх. № 98681, „F.“ – словна, съобразно мотивите на настоящото Решение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБългария, в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ

Боряна Петкова