

# РЕШЕНИЕ

№ 5170

гр. София, 24.07.2013 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 27 състав,**  
в публично заседание на 02.07.2013 г. в следния състав:

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Аглика Адамова**

при участието на секретаря Цветанка Митакева, като разгледа дело номер **2024** по описа за **2013** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145-178 АПК вр. чл. 50, ал.1 Закона за марките и географските означения.

Жалбоподателят [фирма] оспорва като неправилно и незаконосъобразно решение № 351 от 31.10.2012г. на Заместник-председателя на Патентно ведомство – отказ за заличаване на марка U., рег. 74794. Твърди се, че марката, чието заличаване се иска, е изцяло описателна и няма отличителен характер, поради което нарушава разпоредбите на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 4 на ЗМГО. Изтъква се, че в решението неправилно се посочва, че описателният елемент, изобразен с графична част преодолява основанието за отказ, тъй като марката следва да се разглежда в нейната цялост. Вместо това твърди, че доминиращият елемент в процесната марка притежава напълно указателен характер. Поради това се моли за отмяна на обжалвания акт.

Ответникът – Председателят на патентно ведомство чрез процесуалния си представител оспорва жалбата като неоснователна и недоказана. Твърди, че комбинирания характер на марката ѝ придава отличителност.

Заинтересованата страна – [фирма], чрез процесуалния си представител оспорва жалбата. Поддържа становище, че марката като комбинирана е регистрирана. Твърди, че словните елементи в марката са неясни за българския потребител, поради което описателността на този елемент е ирелевантна.

Съдът, след като се запозна с доводите и възраженията на страните и представените доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:

От представената библиографска справка от Патентно ведомство е видно, че

процесната марка с рег. № 74794 U. DE M./DE M. U., притежание на [фирма], [населено място], [улица], е заявена на 19.12.2008г. и е регистрирана на 13.07.2010г. за стоки от клас 29: месо, риба, птици и дивеч, месни екстракти; консервирани, замразени, сушени, варени и печени плодове и зеленчуци; желета, конфитюри и компоти; яйца, мляко и млечни произведения; хранителни масла и мазнини. Сроктът на действие на регистрацията е до 19.12.2018г.

Административното производство е започнало по повод на искане с вх. № 70-00-3893/31.03.2011г. от [фирма] за заличаване на марка с рег. № 74794 U. DE M./DE M. U.. В искането молителят отбелязва, че елементът U. не е определен като неохраняем, поради което марката е чисто описателна и няма отличителен характер. Твърди се, че марката не отговаря на чл. 11, ал. 1, т.1 и т. 4 от ЗМГО, както и че противоречи на чл. 11, ал. 1, т. 7 от ЗМГО, поради това че е заблуждаваща за останалите стоки от клас 29, за които е регистрирана.

На 02.09.2011г. срещу искането за заличаване е постъпило възражение от притежателя на марката – [фирма], с което се оспорва основателността на искането. Твърди се, че марката е комбинирана, включва словни и фигуративни елементи и следва нейната регистрабилност да се преценява въз основа на разглеждането ѝ в цялост. Във възражението се твърди още, че румънският не е от най-разпространените езици на територията на Б., поради което потребителите не биха били заблудени по отношение на останалите стоки в списъка. Въпреки това, притежателят на марката ограничава списъка на стоките по клас 29 до „хранителни масла и мазнини“. Въз основа на това е издадено решение от 28.09.2012г. на заместник-председателя на Патентно ведомство да се впише в Държавния регистър на марките отказ на [фирма] от изключителното право върху марка с рег. № 74794 U. DE M. DE M. U. за стоките от клас 29: месо, риба, птици и дивеч, месни екстракти, консервирани, замразени, сушени, варени и печени плодове и зеленчуци, желета, конфитюри и компоти, яйца, мляко и млечни произведения.

На 21.10.2011г. е постъпило становище на молителя, с което се оспорват възраженията на притежателя на марката като неоснователни. Твърди, че освен да се разглежда марката в цялост, следва да се прецени доминиращият ѝ елемент, който с случая според молителя е изцяло лишен от отличителност. Изтъква се, че съгласно чл. 37, ал. 3 ЗМГО може да се регистрира търговска марка, която въпреки че включва описателен елемент, има и други отличителни характеристики. В такъв случай, за да се запази свободата на ползване на имена, които са описателни и указателни, ако марката не се състои изключително от такива знаци, следва изрично да се постави описателният елемент като незащитена част. Твърди, че с ограничаването на марката до стоки от клас 29 „хранителни масла и мазнини“, макар че отпада основанието за заличаване по чл. 11, ал. 1, т. 7 от ЗМГО, се подчертава описателния характер на марката. Подчертава още, че голяма част от стоките, предназначени за румънския пазар се етикетират в Б., поради което използването на румънски език не е основание за запазване на регистрацията.

Издадена е заповед № 408/06.06.2011г. на заместник-председателя на Патентно ведомство, с която се назначава състав, който да разгледа искане с вх. № 70-00-3893/31.03.2011г. Със заповед № 616/14.09.2012г. на Председателя на Патентно ведомство е отменена заповед № 408 и е назначен състав на отдел „Спорове“, който да изготви становище по искане с вх. № 70-00-3893/31.03.2011г. В изпълнение на тази заповед е изготвено становище с предложение за решение.

С обжалваното в настоящото производство решение № 351/23.10.2012г. на заместник-председателя на Патентно ведомство се отхвърля искането за заличаване на марка с вх. № 70-00-3893/31.03.2011г. от [фирма]. В мотивите на решението е посочено, че не е изпълнено едно от условията на чл. 11, ал. 1, т. 4 от ЗМГО, а именно – марката да се състои изключително от описателни знаци или означения, тъй като макар словният елемент U. да е доминиращ, в състава на изображението присъстват и други елементи, придаващи отличителност на знака. Възприето е, че цялостното впечатление на знака, определено от съчетанието на словни и фигуративни елементи, специфичната подредба и цетова комбинация придават отличителност на марката.

По делото е изготвена съдебно-маркова експертиза. В констативно-съобразителната част на същата се правят следните изводи:

Производството е образувано по жалба на [фирма] срещу решение № 351/31.10.2012г. на заместник-председателя на Патентно ведомство – отказ за заличаване на марка U., рег. № 74794 на основание чл. 11, ал. 2, 4 от ЗМГО. Процесната марка е заявена на 19.12.2008г. и е регистрирана на 14.07.2010г. за всички стоки и услуги от клас 29. По искане на маркопритежателя обхватът на защита на марката е ограничен до „хранителни масла и мазнини“/

Процесната марка е комбинирана. Представява легнал правоъгълник, пресечен диагонално от две успоредни червени ленти. Под и над лентите с големи букви с блоков шрифт е изписан словният елемент U. в синьо-зелен цвят. Върху червените ленти е разположен значително по-малък по размер надпис DE M., изпълнен със стандартен шрифт в бял цвят, което прави този елемент несъществен. Останалите словни елементи – e 100 g и C. 65% +/- 1%, S.T. 07.07.ca изписани с още по-дребен стандартен шрифт и са видимо информационни, написани на чужд език, поради което нямат отличителен характер. Съставните елементи в марката образуват цялостна композиция, изградена около диагонална ос на симетрия, без доминиращ елемент, който да грабва погледа и да обуславя общото впечатление от марката. Потребителите възприемат марката като цяло, защото отделните елементи са разположени в огледална симетрия и никой от тях не превалява в композицията (по големина, разположение, яркост, контраст или форма).

В марката се открояват два равнопоставени отличителни елемента, които са от значение за осъществяване на основната функция на марката – да отличава произхода на стоката, означена с нея. Това са графичният елемент – две диагонално разположени успоредни червени ленти) и словният елемент U.. Експертизата мотивира този извод със следните съображения:

Графичният елемент е разположен централно в композицията, има голям размер, изпълнен е в ярък контрастиращ на останалите елементи цвят и има ясна и еднозначна концепция (двоен червен диагонал), поради което се запомня лесно, остава в съзнанието на потребителя и може да служи като индикация за произход.

Словният елемент U. е изпълнен в голям размер, с плътен блоков шрифт, в контрастиращ на останалите елементи цвят и е повторен огледално (над и под диагоналните ленти).

Хранителните масла и мазнини са хранителни стоки за ежедневна употреба с ниски цени, поради което релевантният потребителски кръг е възможно най-широк. Релевантният потребител е сравнително добре информиран, умерено наблюдателен и влага не повече от обичайното внимание при покупка на тези стоки. Той не говори румънски, поради което би възприел буквосъчетанието U. като фантазийно и би го

прочел като „унт“. Тъй като е изписано с главни латински букви и няма смисъл на популярните в Б. чужди езици, използващи латиница (английски, немски), част от релевантните потребители биха могли да го възприемат и като абревиатура (на производителя или търговеца) и поради това да го прочетат като „у-ен-те“ или „ю-ен-те“, което не променя извода, че този словен елемент е отличителен.

Ако се направи нарочна справка в румънско-български речник може да се установи, че U. означава на румънски „масло“. Тази информация обаче е неизвестна на релевантния среден потребител, който не прави справки в чуждоезикови речници (особено на непопулярни езици като румънски, португалски, шведски и пр.), когато купува масови бързооборотни стоки, каквито са процесните „масло и хранителни мазнини“.

Словният елемент DE M. е също фантазиен, изписан е със значително по-малки букви от U., поради което не играе съществена роля за възприятието на марката като цяло и не указва значението на отличителния словен елемент U.. Прочитът на дребните информационни текстове (на които средният потребител по правило не обръща внимание) могат да наведат на извод, че процесната марка е предназначена за стоки в разфасовка от по 100гр., но не и да разкрият значението на думата U. и по този начин да я направят указателен, респ. неотличителен елемент в марката.

Дори и да се приеме хипотетично, че средният български потребител на хранителни стоки за ежедневна употреба говори румънски и знае значението на думата U. (т.е. дори да се приеме, че този словен елемент е указателен), марката в своята цялост би имала присъща отличителност, защото представлява композиция от елементи с характерен графичен дизайн и колорит, обединени от обща концепция. Съгласно константната национална и европейска практика, обобщена в Методическите указания за прилагане на чл. 11 ЗМГО, дори комбинация от неотличителни елементи се регистрира, стига да има като цяло отличителен характер. Процесната комбинирана марка притежава присъща отличителност *per se*, която не се дължи само и единствено на отличителността на съставните елементи.

Тъй като релевантният среден потребител не говори румънски език, няма да разбере значението на словния елемент U. и ще възприеме процесната марка като фантазийна. След като марката не съдържа указателни за релевантния потребител елементи, то тя не би могла да въведе в заблуждение относно естеството, качеството или географския произход на стоките, за които е регистрирана.

В заключение, експертизата приема, че процесната марка е комбинирана и представлява концептуално единна композиция от образен и словни елементи без доминиращ елемент, който да обуславя общото впечатление от марката. Отличителни елементи в марката са графичният елемент (диагонално разположени две успоредни червени ленти) и словният елемент U.. Словният елемент U. DE M. има несъществена роля за възприемането на марката, поради което е неотличителен. Словните елементи е 100g и С. 65% +/- 1% S.T. 07.07. имат видимо информационен характер, поради което са също неотличителни.

Графичният елемент (диагонално разположени успоредни червени ленти) не указва каквато и да било характеристика на процесните стоки.

Словният елемент U. се възприема от релевантния потребител като фантазиен и като такъв не указва вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето или метода на производството или други характеристики на процесните стоки „хранителни масла и мазнини“.

Останалите неотличителни словни елементи също не указват каквато и да било характеристика на процесните стоки, нито указват значението на словния елемент U..

Марката има присъщ отличителен характер per se, независимо от отличителността на съставляващите я елементи. Дори и да се приеме хипотетично, че всички съставни елементи в марката са неотличителни, марката в своята цялост има отличителен характер, тъй като е композиция от елементи с характерен графичен дизайн и колорит, обединени от обща концепция.

Марката не може да въведе в заблуждение потребителите относно естеството, качеството или географския произход на стоките или услугите, за които е регистрирана.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

Жалбата е допустима, като подадена в срок, от легитимирано за това лице – подателят на искането за заличаване на регистрацията и срещу подлежащ на обжалване индивидуален административен акт.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Оспореният административен акт е издаден от компетентен орган – заместник-председателят на Патентно ведомство, съобразно правомощията, предвидени в чл.46, ал.6 ЗМГО и заповед № 689/22.10.2012г. на Председателя на Патентно ведомство за заместване.

Решението е издадено в предвидената от закона форма, като съдържа необходимите реквизити – наименование на органа, наименование на акта, адресат на акта, правни и фактически основания за издаването му, разпоредителна част, дата на издаване и подпис, указания относно срока и реда за обжалване.

При издаване на обжалвания административен акт не са допуснати съществени нарушения на процесуалния закон. Производството е започнало по искане на легитимирано за това лице съгласно чл. 26, ал. 4, който гласи, че искане за заличаване на марка поради нарушение на чл. 2 и чл. 11 може да се подаде от всяко лице. Спазена е процедурата по чл.46 ЗМГО.

Актът е издаден в съответствие с буквата и целта на материалния закон.

Съгласно чл. 9 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. Марка е търговска марка, марка за услуги, колективна марка и сертификатна марка. Разпоредбата на чл. 10 ЗМГО предвижда, че правото върху марка се придобива чрез регистрацията, считано от датата на подаване на заявката.

Хипотезата на правната норма на чл. 26, ал.2, вр. чл. 11, ал.1 т.4 ЗМГО /редакция към момента на издаване на оспореното решение/ предвижда кумулативното наличие на следните предпоставки за заличаване регистрацията на марка: подадено искане за заличаване на марка и наличие на 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.

Както безспорно се установи по делото, процесната марка е комбинирана – тя

включва както словни, така и фигуративен елемент, от които два са отличителни - графичният и словният *unt*. Марката е оценена в нейната цялост, като е отчетено, че потребителите възприемат марката като цяло без да анализират детайлите и я запомнят по-скоро с общо впечатление или с някой елемент, привличащ вниманието. Преценено е въздействието на образния и словния елемент, отчитайки цялостното впечатление от марката, като се държи сметка за впечатлението, оставащо в паметта на потребителите.

От заключението на вещото лице се установи, че марката не притежава доминиращ елемент. Обоснован е анализът за общото впечатление от процесната марка върху потребителя. Потребителите я възприемат като цяло, без някой от съставните елементи да надделява като големина, контраст, форма или разположение. Дори разгледани по отделно, двата елемента в състава на марката притежават своя самостоятелна степен на отличителност.

Преценката по отношение на отличителния характер на словния елемент се прави спрямо релевантния среден потребител и характера на стоката. Релевантният кръг потребители включва лица, реални или потенциални потребители на процесните стоки, с достатъчно опит и познания, които имат формирана представа за марката. Твърденията, че 150-170 000 румънци са част от населението на Б. представлява избирателно цитиране на информация от медиите, без да се отчита останалата изнесена в същия източник информация. Според нея, при преброяването на населението в Б. през 2011г. лицата, заявили, че са румънци или власи и че имат майчин румънски или влашки език са под 10000 души. От друга страна, преценката за отличителност се прави по отношение на средния потребител в Б., който е от българска националност и румънският език е сравнително непознат за него. Въпреки обстоятелството, че Б. и Румъния са съседни държави, езиковата бариера между двата народа е далеч по-съществена, отколкото например тази между Б. и С.. Това се дължи на различния произход на официалния език в двете държави - българският език е сходен с други славянски езици, докато румънският принадлежи към романската езикова група. Дори за владеещите език от романската езикова група, значението на думата *unt* е непознато. Във френския и италианския език, както и в други популярни езици, които са извън романската група /немски, английски/ съответната дума за масло произтича от латинското *butyrum*. На испански масло е *mantequilla*, а на португалски - *M.* В славянските езици думата масло звучи сходно на българската дума. Следователно, не може да се приема, че словният елемент *unt* или цялата марка се възприема от потребителя ясно, точно и еднозначно като указание, пряко свързано с вида на стоката.

Стоката е от категорията на масовите бързооборотни, предназначени за ежедневна употреба и с ниска цена. Това е предпоставка релевантният потребител при избора на стоката да не влага изключително голямо внимание. За средния потребител румънският език е непознат, той не търси превод на словните елементи на продуктите. Вместо това по-скоро е възможно да ги възприеме освен като наименование на продукта, така също и като абривиатура или означение на търговеца или производителя. Това обосновава извода, че словният елемент "U." в състава на марката, изписан с по-едри букви, е фантазиен, което значи, че не указва вида, качеството,

количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето и метода на производство или някаква друга характеристика на стоката.

По отношение на другия словен елемент – “DE M.”, също се възприема, че има фантазиен характер. Освен това изписването му с по-малки букви предопределя липсата на съществена роля за възприемане на марката като цяло. Означението “e 100g” логично се възприема, че би могло да е индикация за средния потребител за грамажа на продукта, но не и да разкрие значението на думата “U.”.

Дори да се възприеме недоказаното твърдение на жалбоподателя, че голяма част от стоките предназначени за Румъния се пакетират на територията на Б., то по никакъв начин не е доказано, че това е налице по отношение на стоките, означавани с процесната марка. Поради неразпознаването на румънския език за средния български потребител и липсата на данни, че тези продукти са предназначени за румънския пазар, не се възприема твърдението на жалбоподателя за описателния характер на словния елемент в състава на марката.

Въз основа на тези съображения неоснователни са доводите на жалбоподателя и относно необходимостта за означаване на твърдения от него като описателен словен елемент като незащитена част по аргумент от чл. 27, ал. 3 от ЗМГО. Неразпознаване на значението на думата “U.” от масовия потребител премахва нейния описателен характер и ѝ придава отличителност. Поради това не възниква основание заявителят на марката при регистрацията ѝ да е декларирал, че няма да се позовава на изключителни права по отношение на този елемент. От друга страна, графичният елемент е лесно запомнящ се, поради големината, яркостта и контраста с другите цветове.

Неоснователни са доводите на жалбоподателя, че марката включва в себе си австрийското знаме, поради което противоречи на чл. 11, ал.1 т.10 ЗМГО. Австрийското знаме се състои от хоризонтално разположени бяла и червена ивица. Графичният елемент при процесната марка е разположен диагонално, като червените ивици са трапецовидни, обърнати с широките си страни към бялата ивица. За да е забранена регистрацията на една марка по посочения признак, тя трябва да се състои от или да включва в себе си национално знаме, а не елементи от такова. В случая е налице подобие единствено в цветовете, но разпоредбата на чл. 11, ал.1 т.10 забранява не сходство, а идентичност със съответното знаме.

По изложените съображения следва да се приеме за доказана правилността на изводите на ответника относно наличието на отличителност на разглежданата марка. Настоящият състав намира, че заключенията на органа, издал акта, по отношение на обстоятелството, че комбинираният характер и специфичното разположение на марката в цялост ѝ придават отличителност, са правилни.

При така извършената проверка на законосъобразността на акта по реда на чл.168 АПК и по изложените съображения съдът намира, че при издаване на оспорвания административен акт не са допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон. Жалбата, като неоснователна, следва да бъде отхвърлена. На основание чл. 143, ал. 3 и предвид направеното искане, жалбоподателят следва да заплати на ответника юрисконсултско

възнаграждение в размер на 150лв и на заинтересованата страна разноси в размер на 1500лв.

**Воден от горното Административен съд София-град**

**Р Е Ш И :**

**ОТХВЪРЛЯ** жалбата на [фирма], [населено място], [улица] срещу решение № 351 от 31.10.2012г. на заместник-председателя на Патентно ведомство.

**ОСЪЖДА** [фирма] да заплати на Патентно ведомство юрисконсултско възнаграждение в размер на 150лв.

**ОСЪЖДА** [фирма] да заплати на заинтересованата страна [фирма], [населено място], [улица], ет. 2, офис 3 разноси в размер на 1500 лв.

Решението е постановено при участие на заинтересованата страна [фирма].

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от връчване на преписи на страните.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: